

## Trabajo Fin de Grado

La similitud de los servicios distinguidos por  
una marca en el Derecho de la Unión Europea

The similarity of services distinguished by a  
trademark on the European Union Law

Autor/es

Carlota Fernández Mendoza

Director/es

Luis Alberto Marco Arcalá

Facultad de Derecho

2015-2019



## ÍNDICE

<b>Listado de abreviaturas</b> .....	4
<b>Resumen y palabras clave</b> .....	6
<b>Abstract and Keywords</b> .....	6
<b>I.Introducción: planteamiento del problema</b> .....	7
1.1.Razón de la elección y objetivos .....	7
1.2. Metodología.....	7
1.3.Planteamiento del problema .....	8
<b>II.Cuerpo teórico: la distinción de los servicios en la jurisprudencia</b> .....	15
<b>III.Comentario de la sentencia TG – T-186/17, de 3 de Octubre de 2018</b> .....	25
III.1.Los hechos .....	25
III.2. Marco normativo aplicable .....	29
III.3. Pretensiones de las partes .....	29
III.4. El fallo del Tribunal.....	34
<b>IV. Conclusiones</b> .....	38
<b>V. Índice bibliográfico</b> .....	43
<b>VI. Índice normativo</b> .....	44
<b>VII. Índice de resoluciones consultadas</b> .....	45
<b>VIII. Páginas web consultadas</b> .....	49

## Listado de abreviaturas

AP	Audiencia Provincial
ap.	Apartado
art. (arts.)	Artículo (artículos)
BOE	Boletín Oficial del Estado
cap.	Capítulo
<i>cit.</i>	Citado(a)
EUIPO	Oficina de la Propiedad Intelectual de la Unión Europea
INE	Instituto Nacional de Estadística
LCD	Ley de Competencia Desleal
LM	Ley de Marcas
MUE	Marca de la Unión Europea
Núm.	Número
OEPM	Oficina Española de Patentes y Marcas
OMPI	Organización Mundial de la Propiedad Intelectual
p. (pp.)	Página (páginas)
ref.	Referencia
RAE	Real Academia Española
RD	Real Decreto
RDCE	Revista de Derecho Comunitario Europeo
RMUE	Reglamento de Marcas de la Unión Europea
S.	Sentencia
Sec.	Sección
STGUE	Sentencia del Tribunal General de la Unión Europea
STS	Sentencia del Tribunal Supremo
STJCE	Sentencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas

STJUE	Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea
STPI	Sentencia del Tribunal de Primera Instancia
TFUE	Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea
TGUE	Tribunal General de la Unión Europea
TPI	Tribunal de Primera Instancia
TJ	Tribunal de Justicia
TJCA	Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina
TJUE	Tribunal de Justicia de la Unión Europea
TMUE	Tribunal de Marcas de la Unión Europea
UE	Unión Europea
<i>Vid.</i>	Véase
vol.	Volumen

## **Resumen y palabras clave**

**RESUMEN.-** Actualmente existen numerosas empresas en el mercado ofreciendo al consumidor servicios bajo su marca que permiten satisfacer sus necesidades de la misma forma. Cada empresa trata de diferenciarse del resto; no obstante, existen tantas marcas como empresas, lo que eleva la probabilidad de que existan dos o más marcas similares para servicios similares. La consecuencia es generar riesgos de confusión en el consumidor medio. Este trabajo se centra en el ámbito de los servicios, lo que implica estudiar las pautas utilizadas por los Tribunales para determinar si existe o no similitud, así como los factores para llevar a cabo la comparación y determinados ejemplos de su aplicación práctica. Concretamente, se va a comentar el litigio ante el TGUE sobre la existencia o no de similitud entre servicios en la sentencia del caso Wallapop.

**PALABRAS CLAVE.-** Marca, distintividad, riesgo de confusión, servicios, similitud, factores para la comparación.

## **Abstract and Keywords**

**ABSTRACT.-** At the present time, there are many companies in the market offering consumers services under their trademark that allow meeting their needs in the same way. Each company tries to distinguish itself from the rest; however, there are as many companies as there are trademarks and this increases the probability of existing two or more trademarks delivering similar services. The consequence is generating a likelihood of confusion on the average consumer. This work is focused on the field of services, that requires the study of the guidelines used by the Courts to determine if similarity exists or not, including the relevant factors for the comparison between services and some examples of its application in the practice. Specifically, it will be commented the legal dispute before the General Court of the European Law about the existence or not of similarity between services in the judgment of the Wallapop case.

**KEYWORDS.-** Trademark, distinctiveness, likelihood of confusion, services, similarity, factors for the comparison.

## **I.Introducción: planteamiento del problema**

### **1.1.Razón de la elección y objetivos**

El proyecto que se presenta a continuación se enmarca dentro del trabajo de fin de grado requerido para aprobar satisfactoriamente el grado en Derecho. A tal efecto, se ha escogido este tema, «La similitud de servicios distinguidos por una marca en el Derecho de la Unión Europea», dado el interés de la autora por las marcas, la legislación que las ampara y la complejidad de los casos que se plantean ante los tribunales. Por lo tanto, el objetivo principal de este trabajo es estudiar las pautas y factores que permiten realizar los juicios de confusión entre marcas y, concretamente, en la rama de los servicios. Dada la dificultad de los mismos, no se ha encontrado una solución general que sirva como criterio último de validez, por lo que se trata de estudiar las soluciones dadas por los Tribunales en distintos conflictos marcarios; criterios que, como se va a estudiar, pueden operar de distintas formas y llevar a conclusiones dispares en cada caso.

Para llegar a tal fin, se necesitan acotar los siguientes objetivos específicos:

1. Comprender las nociones generales sobre la marca y concretamente, las prohibiciones relativas al riesgo de confusión.
2. Distinguir los servicios según la jurisprudencia, así como las pautas y factores que permiten identificar la similitud o no entre los mismos.

### **1.2. Metodología**

Se ha utilizado la técnica analítico-descriptiva para realizar este trabajo porque se ha considerado como la óptima para llevar a cabo los objetivos que plantea el proyecto. Esta metodología se traduce en la siguiente estructura:

- En el capítulo I, se introducen los planteamientos generales sobre la marca y la conveniencia de protegerla, las prohibiciones relativas y los supuestos que amparan, así como el riesgo de confusión, su delimitación y alcance. Todo ello puesto en relación con el principio de especialidad.
- El capítulo II está orientado a estudiar el concepto de «servicio» y de «similitud» que, dada la dificultad del término, es necesario detallar las pautas para realizar

los juicios de confusión y los factores tenidos en cuenta por los Tribunales. Para finalizar este capítulo se atiende a unas especificidades en relación con determinados servicios.

- En el capítulo III es donde se refleja la aplicación práctica de muchos de los criterios estudiados en el capítulo anterior con el estudio detallado de la Sentencia del TGUE en el caso *Wallapop*. Concretamente, se van a estudiar los hechos, las pretensiones aducidas por las partes, el marco normativo aplicable y el fallo del Tribunal.
- En el capítulo IV y a modo de conclusión, se realiza una perspectiva general de todo lo estudiado y la autora propone posibles formas de solución del conflicto.

### 1.3.Planteamiento del problema

Los datos actuales<sup>1</sup> demuestran que vivimos en una sociedad de consumo en un mundo cada vez más globalizado. La competitividad entre compañías traspasa fronteras, por lo que es fácil comprender hasta qué punto es necesario diferenciar los productos y servicios propios de los de la competencia. De ahí que la marca tenga que estar dotada de capacidad distintiva suficiente, de manera que pueda cumplir con su función esencial<sup>2</sup> y permita al consumidor identificar el origen empresarial del producto o servicio ofrecido

---

<sup>1</sup> Vid. página oficial de INE:

[https://www.ine.es/dyngs/INEbase/es/operacion.htm?c=Estadistica\\_C&cid=1254736176806&menu=ultiDatos&idp=1254735976608](https://www.ine.es/dyngs/INEbase/es/operacion.htm?c=Estadistica_C&cid=1254736176806&menu=ultiDatos&idp=1254735976608)

<sup>2</sup> En torno a la función esencial y clásica de la marca como indicadora del origen empresarial, vid. FERNANDEZ NOVOA, C. «Las funciones de la marca», en *Actas de Derecho Industrial*, tomo V, Montecorvo, Madrid, 1978, pp.35-39, p.35. La función esencial de la marca consiste en garantizar a los consumidores la procedencia del producto o servicio, cumpliendo su función de indicadora de origen. Esta función, se viene reconociendo ya desde 1998, en el caso *Canon* (STJCE de 29 de septiembre de 1998, asunto C-39/97; disponible en curia.europa.eu, ECLI:EU:C:1998:442) y ha sido reiterada en innumerables sentencias por los Tribunales. Entre otras, vid. STJUE de 25 de julio de 2018, asunto C-129/17, parágrafo 34 y STJCE de 12 de noviembre de 2002, asunto C-206/01, parágrafo 51; disponibles en curia.europa.eu con ECLI:EU:C:2018:594 y ECLI:EU:C:2002:651, respectivamente). En este sentido, la marca pretende garantizar al consumidor final el origen del producto o servicio, permitiéndole su distinción con otros productos o servicios (Vid. STJCE asunto C-129/17# *cit.*, misma nota, parágrafo 35)

La jurisprudencia comunitaria ha aludido a otras funciones, tales como garantizar la calidad del producto o servicio, función de comunicación, inversión o publicidad de la marca (vid. STJUE de 22 de septiembre de 2011, asunto C-323/09, parágrafo 38; disponible en curia.europa.eu con ECLI:EU:C:2011:604)

En lo relativo a la calidad del producto o servicio ofrecido vid. parágrafo 80 de la STJUE de 12 de julio de 2011, asunto C-324/09, disponible en curia.europa.eu (ECLI:EU:C:2011:474). FERNÁNDEZ NOVOA, C. *Tratado sobre derecho de marcas*, Marcial Pons, Madrid, 2001, pp-63-67, p.64, señala que el consumidor atribuye a un determinado producto o servicio de una marca un nivel de calidad y se limita a pensar que un artículo de marca es igual, superior o inferior a otro artículo de marca del mismo género. Atendiendo a la función de inversión y publicidad de la marca, véanse párrafos 36 y 37 de la STJUE asunto C-129/17# *cit.*, misma nota.



en el mercado. Por ello es lógico que las empresas busquen proteger su marca y dicha protección está limitada por el posible riesgo de confusión que se genere entre los consumidores<sup>3</sup>. Se deduce la necesidad de proteger al empresario para salvaguardar sus derechos como competidor, así como la necesidad de dar protección al consumidor<sup>4</sup> evitando riesgos de confusión y/ o asociación.

Este trabajo se centra en el ámbito de las prohibiciones relativas que, tal y como recoge el RMUE<sup>5</sup>, su finalidad es dar protección a los derechos adquiridos por un tercero con el registro de su marca<sup>6</sup>. Por tanto, ya se han superado las prohibiciones absolutas<sup>7</sup>, se ha concedido el registro de la marca. El objetivo de éstas últimas consiste en velar por el cumplimiento del principio de legalidad de la misma, prohibiendo el registro de marcas que choquen con intereses públicos<sup>8</sup>.

---

<sup>3</sup> En este sentido, HERNÁNDEZ-MARTÍ PÉREZ, C., *La determinación de los daños y perjuicios en materia de marcas*, Tirant lo Blanch, Valencia, 2018, pp 21-30, p.23.

<sup>4</sup> La protección del interés general del consumidor y usuario por RAMÍREZ RAMÍREZ, L.G., «El interés general de los consumidores en el Derecho Marcario de la Comunidad Andina: análisis de resoluciones» en *Actas de Derecho industrial y derecho de autor*, Marcial Pons, vol. 37 (2016-2017), pp. 200-201. En el mismo sentido, GIMENO-BAYÓN COBOS, R., señala que la protección contra el riesgo de confusión constituye el objeto esencial del derecho de marcas. Idea sacada de *Derecho de Marcas: Estudio sobre la nueva Ley 17/2001, de 7 de diciembre*, Bosch, Barcelona, 2003, p.113.

<sup>5</sup> Reglamento (UE) 2017/1001 del Parlamento Europeo y del Consejo de 14 de junio de 2017 sobre la MUE, cuya entrada en vigor tuvo lugar el 1 de Octubre de 2018 derogando el Reglamento 207/2009. Disponible en EUR-Lex (CELEX: 32017R1001).

Las prohibiciones relativas están reguladas en el art. 6 de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre de Marcas, con su última modificación por RD 23/2018 de 21 de diciembre (Ref. BOE-A-2018-17769) y en el art. 8 RMUE.

<sup>6</sup> En este sentido, MARCO ARCALÁ, L. A., *Las causas de denegación de la marca comunitaria*, Tirant lo Blanch, Valencia, 2001, p. 107, al hablar del criterio de clasificación seguido en el entonces Reglamento de Marcas Comunitarias (Reglamento núm. 40/94/CE, del Consejo, de 20 de diciembre de 1993, sobre la marca comunitaria): causas absolutas y causas relativas. El autor señala que las diferencias entre ambas prohibiciones (anteriormente causas) radican en su *modus operandi* y las consecuencias jurídicas que de ellas derivan. De esta manera, las relativas son aquellas alegadas por las partes en el trámite de oposición y solo son examinadas por la EUIPO si son alegadas por un tercero legitimado que formule oposición, mientras que las absolutas corresponde apreciarlas a la EUIPO.

Las consecuencias jurídicas serán, por un lado, la nulidad absoluta y permanente de la marca si se trata de prohibiciones absolutas, mientras que las relativas pueden dejar de producir sus efectos con el paso del tiempo si el titular de la marca o signo anterior tolera el uso de la marca posterior durante 5 años, es decir, sin oponerse (art. 58.1.a RMUE). No obstante, el autor señala que la distinción entre ambas debe ser interpretarse de forma flexible y señala un supuesto en el que, concurriendo distintividad sobrevenida del art. 7.3 del Reglamento, se concede el registro de marca a pesar de no cumplir con las prohibiciones absolutas. Idea sacada del libro citado en esta nota por el autor MARCO ARCALÁ, L.A, *Las causas de denegación*# *cit.*, nota 6, pp.110-116.

<sup>7</sup> Art. 5 LM y art. 7 RMUE.

<sup>8</sup> En este sentido RAMÍREZ RAMÍREZ, L.G. indica en su artículo «El interés general de los consumidores»# *cit.*, nota 4, que en las prohibiciones absolutas se ve reflejada la protección del interés general de los consumidores y del empresario; dicha protección se consigue con la intervención administrativa tanto de oficio como a instancia de parte.

No son pocos los casos que se plantean ante los Tribunales porque el titular de una marca registrada se opone a la solicitud de registro de otra marca por la identidad o similitud entre ambas o por la identidad o similitud entre los servicios o productos que designan<sup>9</sup>, queriendo orientar el trabajo hacia la rama de los servicios.

Un consumidor medio<sup>10</sup> es capaz de distinguir dos marcas similares o idénticas entre sí que amparen productos o servicios distintos<sup>11</sup>. Asimismo, una misma marca puede perfectamente cumplir su función distintiva respecto a productos o servicios dispares, que no guarden una relación de similitud<sup>12</sup> (principio de especialidad marcaria). No obstante, el conflicto se ocasiona si dos marcas idénticas o similares distinguen dos productos o servicios similares entre sí creando confusión entre ellas.

Las exigencias de adaptación a las nuevas tecnologías llevaron al legislador a ofrecer un marco renovado en el sistema de marcas de la Unión Europea con el ya citado RMUE. Entre sus novedades se ha adoptado un concepto más amplio de «marca» posibilitando el registro de signos distintivos no convencionales, tales como signos

---

<sup>9</sup> El derecho sobre la marca recae sobre un signo en relación con una clase de productos o servicios, siendo necesario un componente más, ya que sobre un mismo signo pueden recaer dos o más derechos que pertenecen a diferentes empresarios dedicados a diferentes clases de productos o servicios; Ello es así porque, tal y como reconoce FERNÁNDEZ NOVOA, C. *Tratado sobre derecho de marcas* cit., nota 2, p.26, la unión entre signo y producto no constituye una auténtica marca hasta el momento en el cual el consumidor puede, tras haber retenido en su memoria tal unión, identificar la marca.

<sup>10</sup> El concepto de «consumidor medio» ha sido acuñado por la jurisprudencia del TJUE como «la reacción típica del consumidor normalmente informado, razonablemente atento y perspicaz, teniendo en cuenta los factores sociales, culturales y lingüísticos» (epígrafe 17 de la Exposición de Motivos de la LCD en su modificación de 2009).

*Vid.* STJCE (Sala Quinta) de 16 de julio de 1998, asunto C-210/96, caso *Gut Springenheide*. El TJCE falló que, para determinar si las ventas de huevos podían inducir a error al comprador infringiendo el art. 10.2.e) del ya derogado Reglamento núm. 1907/90 relativo a la comercialización de los huevos, debía tomarse como referencia la expectativa que se creara en un «consumidor medio, normalmente informado y razonablemente atento y perspicaz». Sentencia disponible en curia.europa.eu (ECLI:EU:C:1998:369). Asimismo, el TJCE se refirió en el fundamento jurídico núm. 31 de dicha sentencia a otras: entre ellas, STJCE de 2 de febrero de 1994, asunto C-315/92, caso *Clinique* y STJCE de 6 de julio de 1995, asunto C-470/93, caso *Mars*. Disponibles en curia.europa.eu (ECLI:EU:C:1994:34 y ECLI:EU:C:1995:224, respectivamente).

En el mismo sentido, *vid.* GONZÁLEZ VAQUÉ, L., «La noción de consumidor medio según la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas» en *Revista De Derecho Comunitario Europeo*, año 8, núm. 17, Enero-Abril 2004, pp. 47-82. Disponible en <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=909110>. Este autor lleva a cabo un estudio del concepto de «consumidor medio» basándose en numerosas sentencias y con especial referencia al pronunciamiento vertido por el TJCE en la sentencia *Gut Springenheide*; a raíz de la misma el TJCE se ha ido reiterando en dicho fallo en lo que al «consumidor medio» se refiere.

<sup>11</sup> A modo de ejemplo: la marca «Las Rosas» distingue por un lado «residencia de adulto mayor» (clasificación 43) y por otro lado «ropa de cama» (clasificación 24).

<sup>12</sup> STS (Sala Tercera, de lo Contencioso-Administrativo, Sec. 3ª), núm. 1563/2013 de 17 de Febrero de 2015. Disponible en CENDOJ (ECLI:ES:TS:2015:510)

olfativos, gustativos, auditivos y táctiles<sup>13</sup>. Ello siempre que se permita identificar el objeto claro y preciso de la protección que se otorga a su titular, tal y como establece el ap. b) del art. 4 del RMUE<sup>14</sup>.

El ap. a) del citado artículo hace referencia a la función distintiva de la marca, exigencia ya reconocida en el derogado reglamento<sup>15</sup>. La distintividad es una de las funciones principales de la marca y una de sus características esenciales. La relevancia de esta capacidad es tal que algunos autores la reconocen, junto con la licitud y la disponibilidad, como requisitos objetivos que debe cumplir una marca para ser registrada. De esta manera, la solicitud de registro de una marca que no goce de esa distintividad, podrá ser denegada<sup>16</sup>.

En el mismo sentido, el TJCA reconoció<sup>17</sup> un doble aspecto: «1) distintividad intrínseca, mediante la cual se determina la capacidad que debe tener el signo para distinguir productos o servicios en el mercado; y, 2) distintividad extrínseca, mediante la cual se determina la capacidad del signo de diferenciarse de otros signos en el mercado».

Es la falta de esta característica esencial de una marca la que llevaría a la confusión. Por tanto, lo habitual es que las empresas busquen proteger su marca a nivel europeo de

---

<sup>13</sup> En este sentido, *vid.* STJCE de 12 de Diciembre de 2002, asunto C-273/00, caso *Sieckmann*, consolidó la idea de que una marca puede funcionar como tal aun cuando no sea percibida visualmente (parágrafo 45) pero debe poder ser representada gráficamente en el registro de forma completa, fácilmente accesible e inteligible (parágrafo 52) y objeto de percepción persistente y exacta y con carácter duradero (parágrafo 53). Evidentemente, cumplir estos requisitos en el año 2002 para obtener el registro de una marca olfativa no podían cumplirse, teniendo en cuenta que «el requisito de la representación gráfica no se cumple mediante una fórmula química, una descripción con palabras escritas, el depósito de una muestra del olor en cuestión ni una combinación de dichos elementos» (parágrafo 73). *Vid.* en curia.europa.eu (ECLI:EU:C:2002:748)

En el mismo sentido, la jurisprudencia comunitaria ha ido definiendo la protección del color (STJCE de 6 de mayo de 2003, asunto C-104/01, caso *Libertel*) y otros como las obras musicales (STJCE de 27 de noviembre de 2003, asunto C-283/01, caso *Shield Mark*). Sentencias disponibles en curia.europa.eu con (ECLI:EU:C:2003:244 y ECLI:EU:C:2003:641, respectivamente)

<sup>14</sup> Exigencia reconocida en el considerando 10 RMUE al establecer que la representación debe ser «clara, precisa, autosuficiente, fácilmente accesible, inteligible, duradera y objetiva».

<sup>15</sup> Reglamento de marcas comunitarias, derogado y sustituido por RMUE.

<sup>16</sup> *Vid.* MARCO ARCALÁ, L.A, *Las causas de denegación*# *cit.*, nota 6, p. 97. Este autor opta por un criterio de clasificación distinto al hablar de requisitos de admisibilidad de la marca comunitaria (actual MUE) en lugar de motivos de denegación absolutos y relativos (actuales prohibiciones absolutas y relativas). Estos requisitos se dividen en subjetivos, objetivos y formales. Dentro de los requisitos objetivos, están la distintividad, licitud y disponibilidad.

La denegación del registro de una marca por ilicitud de la misma, está basada en la contravención del orden público y las buenas costumbres, entre otros. Mientras que la disponibilidad consiste en conocer la existencia de marcas o signos anteriores oponibles a la marca que se solicita (idea sacada de las pp. 97-99).

<sup>17</sup> *Vid.* interpretación prejudicial de 28 de octubre de 2014 del TJCA (proceso núm. 108-IP-2014). Publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena, núm. 2434 con fecha 16 de enero de 2015. Disponible en <http://www.comunidadandina.org/DocOficialesFiles/Gacetas/GACE2434.pdf>

manera que puedan hacer valer su marca dentro de un mercado de millones de consumidores. Dentro de la Unión Europea, el sistema para registrar marcas se estructura en cuatro niveles<sup>18</sup> y corresponde al titular de la marca elegir para qué ámbito desea la protección. No obstante, es común querer registrarla como marca de la Unión Europea ya que presenta multitudes ventajas, tales como obtener un derecho exclusivo en todos los Estados Miembros. Cabe destacar que, tal y como reconoce la EUIPO, los sistemas nacional, regional y de la UE son complementarios y funcionan en paralelo.

De acuerdo con el principio de prioridad y seguridad jurídica, el titular de una marca registrada con anterioridad<sup>19</sup> podrá oponerse a la solicitud de registro de otra cuando, por la similitud que existe entre ambas, el consumidor pueda confundir unos servicios con otros. La forma de proceder, será alegando en el trámite de oposición las causas de prohibición relativas (art. 6 LM y art. 8 del RMUE). Los supuestos que ampara son:

- a) El supuesto de la «doble identidad»: aquellos casos en los que existe una identidad absoluta entre los signos en conflicto y los productos o servicios en conflicto<sup>20</sup>.
- b) Supuestos en los que la marca que se solicita es idéntica o similar a la marca anterior para designar productos o servicios idénticos o similares, siempre que se genere confusión<sup>21</sup> en el público.

---

<sup>18</sup> El titular de la marca debe escoger entre solicitar su registro a nivel nacional ante la Oficina de Propiedad intelectual que correspondiere (un único Estado de la UE), nivel regional (si desea protección en Bélgica, Países Bajos o Luxemburgo), nivel europeo ante la EUIPO o bien a nivel internacional si se quiere una protección más amplia. Idea sacada de la página oficial de la EUIPO: <https://euipo.europa.eu/ohimportal/es/trade-marks-in-the-european-union>.

<sup>19</sup> Se entiende que una marca es anterior según el art. 8.2 de RMUE, cuando la fecha de presentación de solicitud o bien su registro es anterior a la solicitud de la marca de la Unión. Este artículo también se refiere a aquellas que sean «notoriamente conocidas» en un Estado Miembro a fecha de presentación de la solicitud de la MUE o fecha de la prioridad invocada.

<sup>20</sup> Esta identidad absoluta debe constatarse jurídicamente a través de la comparación directa entre los signos que se prejuzgan idénticos y la comparación entre productos o servicios. Exigencia reconocida en las Directrices relativas al examen de marcas de la Unión Europea (EUIPO), Parte C, Sec. 2 «Doble Identidad y Riesgo de Confusión», cap. 1 «Doble Identidad y riesgo de confusión», ap. 2.1. Sin ahondar en este asunto, para efectuar correctamente la comparación entre signos se han desarrollado jurisprudencialmente una serie de elementos a tener en cuenta (fonéticos, gráficos, conceptuales e ideológicos) que permiten llevar a cabo el análisis.

<sup>21</sup> Según reiterada jurisprudencia, el riesgo de confusión se define como el riesgo de que el público pueda creer que los productos o servicios designados por la marca solicitada proceden de la misma empresa que los de la marca anterior o, en su caso, de empresas vinculadas económicamente. Vid. STPI de 23 de Octubre de 2002, en el asunto T-104/01, caso *Oberhauser*, parágrafo 25; disponible en [curia.europa.eu](http://curia.europa.eu) (ECLI:EU:T:2002:262). Por analogía *vid.* STJCE# *cit.*, nota 2 asunto *Canon*, ap. 29.

El riesgo de confusión lleva implícito el riesgo de asociación<sup>22</sup>, pero no se entiende como una alternativa al mismo, sino que sirve para delimitar su alcance<sup>23</sup>. Visto desde otra perspectiva, el riesgo de asociación constituye un elemento más para la apreciación del riesgo de confusión<sup>24</sup>.

Según las Directrices de la EUIPO ya mencionadas<sup>25</sup>, el riesgo de confusión incluye dos situaciones:

1. El consumidor confunde las marcas directamente (una por otra).
2. El consumidor asume que las marcas en conflicto proceden de la misma empresa o empresas vinculadas económicamente<sup>26</sup>, quedando afectada la función indicadora del origen empresarial de la marca.

No obstante, se dan supuestos en los que se distingue claramente la procedencia de los servicios en conflicto, de manera que no queda comprometida dicha función pero sí otras<sup>27</sup>.

En lo que interesa al trabajo<sup>28</sup>, conviene delimitar el ámbito de aplicación del art. 8.1.b) RMUE que exige para oponerse al registro de una marca anterior que se acredite el riesgo de confusión. Se extiende a los siguientes supuestos<sup>29</sup>:

---

<sup>22</sup> Así lo recoge el art. 8.1 b) RMUE y el art. 6.1 b) LM.

<sup>23</sup> Vid. STJCE de 11 de noviembre de 1997, asunto C-251/95, caso *Sabel vs. Puma*; disponible en [curia.europa.eu](http://curia.europa.eu) (ECLI:EU:C:1997:528).

<sup>24</sup> En este sentido, MARCO ARCALÁ, L.A., *Las causas de denegación*# cit., nota 6, p. 354, señala que la concreción del riesgo de asociación corresponde a los tribunales y no al legislador, lo que explica que se deba entender como un elemento más en la apreciación del riesgo de confusión: «la asociación es la especie y la confusión es el género».

<sup>25</sup> Directrices relativas al examen de marcas# cit., nota 20, ap. 3.2. relativo al riesgo de confusión y riesgo de asociación.

<sup>26</sup> Para entender qué son las empresas vinculadas económicamente, se debe acudir a otro ámbito y es el de la libre circulación de productos y servicios; concretamente este concepto se delimita en STJCE de 22 de junio de 1994, asunto C-9/93, caso *Ideal Standard*, ap. 34 y 37; disponible en [curia.europa.eu](http://curia.europa.eu) (ECLI:EU:C:1994:26). Se presume que existen vínculos económicos entre empresas cuando el consumidor asuma que los servicios o productos son comercializados bajo el control del titular de la marca.

El Tribunal facilita su comprensión estableciendo un listado abierto de supuestos: cuando haya un contrato de licencias, contratos de comercialización o distribución y empresas que pertenecen al mismo grupo de sociedades.

<sup>27</sup> Son aquellos supuestos en los que la confusión no está provocada por un elemento de la marca que esté relacionado con su procedencia empresarial. Vid. MARCO ARCALÁ, L.A., *Las causas de denegación*# cit., nota 6, p. 349. A modo de ejemplo ilustrativo, el autor trae a colación una sentencia del año 1993, caso *Always-Regina* donde explica cómo las marcas generaban asociación en el público por sus envoltorios similares, a pesar de la falta de parecido entre ellas.

<sup>28</sup> Pues es necesario recordar que el trabajo tan solo se dedica a estudiar los supuestos de similitud de servicios distinguidos por una marca, de manera que no serán objeto de estudio los supuestos que impliquen identidad y se excluye asimismo la rama de los productos.

<sup>29</sup> Clasificación sacada del libro MARCO ARCALÁ, L.A., *Las causas de denegación*# cit., nota 6, pp. 316-317.

1. Marcas similares y servicios distinguidos idénticos.
2. Marcas idénticas y servicios distinguidos similares.
3. Similitud entre las marcas y los servicios.

De reiterada jurisprudencia se desprende que para que exista riesgo de confusión es necesario que se cumplan dos requisitos acumulativos: identidad o similitud de signos e identidad o similitud de los productos o servicios designados<sup>30</sup>. En consecuencia, si los signos en conflicto son totalmente diferentes es posible, en principio, sin examen de los productos o servicios que trata, considerar que no existe riesgo de confusión<sup>31</sup>.

Finalmente, para entender el porqué del estudio de todo lo anterior, hay que poner en relación el registro de los signos marcarios, la noción de distintividad y el riesgo de confusión con el principio de especialidad<sup>32</sup>. Este principio se analiza como una regla a tener en cuenta en la concesión del registro de una marca; esta regla permite la coexistencia de signos idénticos o similares, siempre que se apliquen en sectores de servicios diferentes<sup>33</sup>. Por tanto, se permite que convivan marcas idénticas para servicios distintos, siempre que éstos gocen de la distintividad suficiente para impedir el riesgo de confusión.

Es este principio de especialidad el que posibilita la existencia en el mercado de dos marcas de competidores diferentes para servicios similares y de ahí la razón de ser de este trabajo. Ahora bien, son los Tribunales los responsables de establecer los límites para que dicha similitud no vulnere los derechos de los empresarios y proteja el interés general del consumidor. Esta doble protección reside en que por un lado la marca es una salvaguarda del interés de su titular al conferirle un derecho exclusivo sobre el signo distintivo y de

---

<sup>30</sup> STJCE de 12 de Octubre de 2004, asunto C-106/03, *Vedial/OAMI*, ap. 51; disponible en curia.eu (ECLI:EU:C:2004:611).

<sup>31</sup> STPI (Sala Primera) de 23 de Noviembre de 2005, asunto T-396/04, *SOFFASSS SpA/OAMI-SODIPAN*, SCA, en el punto 27. Disponible en curiaeuropa.eu (ECLI:EU:T:2005:410).

<sup>32</sup> No se aplica para las marcas renombradas, puesto que su protección va más allá del principio de especialidad: en este sentido, el art. 9.2.c) del RMUE establece que el titular de una marca renombrada, podrá oponerse al registro de otra cuyo signo sea idéntico o similar. Por tanto no exige que distingan productos o servicios idénticos o similares. Cabe decir que el nuevo RMUE no contempla la distinción entre marca notoria y marca renombrada, tal y como lo reconocía el Reglamento derogado, unificando ambos conceptos.

<sup>33</sup> En este sentido PACÓN, A.M. «Marcas notorias, marcas renombradas, marcas de alta reputación» en *Revista de la Facultad de Derecho PUCP*, núm. 47, 1993. Disponible en <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=5084711>

otro lado es una garantía del origen y calidad de los productos y servicios ofrecidos<sup>34</sup>. Para fijar esos límites los Tribunales deberán llevar a cabo una comparación entre los servicios en conflicto.

## II. Cuerpo teórico: la distinción de los servicios en la jurisprudencia

Una vez orientado el problema, es conveniente detallar los objetivos en los que se enfoca este trabajo. En primer lugar, se debe tener en cuenta que el campo que nos ocupa es el de los servicios. Las características para considerar una actividad como tal son:

- a) Que se trate de actividades económicas proporcionadas a terceros y no en relación con los servicios dados con los propios productos. Es decir, no se entiende como servicio anunciar los propios productos ni la venta de los mismos<sup>35</sup>.
- b) Que se obtenga por su prestación una compensación económica. No obstante, no es criterio determinante para que esté calificado como servicio: así lo señaló el TJ en el asunto *Radetzky*<sup>36</sup>, donde se reconocía el uso efectivo de una marca a una asociación sin ánimo de lucro<sup>37</sup>.
- c) Que cuente con «un público destinatario y un ámbito de mercado independiente»<sup>38</sup>.

---

<sup>34</sup> Idea sacada de dos interpretaciones prejudiciales del TJCA de 19 de mayo de 2004 (proceso núm. 14-IP-2004) y de 11 de agosto de 2004 (proceso núm. 68-IP-2004). Publicadas, la primera en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena, núm. 1082 con fecha 17 de junio de 2004; disponible en <http://www.comunidadandina.org/DocOficialesFiles/Gacetas/Gace1082.pdf>. La segunda, núm. 1117 con fecha 17 de septiembre de 2004. Disponible en <http://www.comunidadandina.org/DocOficialesFiles/Gacetas/Gace1117.pdf>

<sup>35</sup> En caso de que empresa se dedique tanto a prestar el servicio como a publicitar el mismo de forma que ambos estén clasificados en la nomenclatura de Niza dentro de las clases relativas a servicios, esa segunda actividad se entenderá también como servicio.

<sup>36</sup> *Vid.* STJCE de 9 de diciembre de 2008, asunto C-442/07. Disponible en [curia.europa.eu](http://curia.europa.eu) (ECLI:EU:C:2008:696).

<sup>37</sup> El concepto de ánimo de lucro es definido por la RAE como «la ganancia o provecho que se saca de algo». Concretamente, es la intención que se aprecia en una persona mediante la finalidad de aumentar su patrimonio y resultará suficiente la comprobación de una conducta propiciadora de un beneficio para deducir que el ánimo de lucro existe efectivamente. También se puede identificar con cualquier propósito tendente a la obtención de un favorecimiento patrimonial propio, en el sentido amplio del término o bien de forma más estricta, el enriquecimiento se puede considerar que deberá incluir el existente solo cuando incluya el apoderamiento de un bien o de un derecho ajeno. En general, es más aceptada la primera concepción y la doctrina mayoritaria lo entiende en sentido amplio como *animus lucri faciendi gratia*, es decir, como el simple propósito de ganancia económica, mejora, ventaja o expectativa favorable para el patrimonio personal.

<sup>38</sup> *Vid.* Directrices relativas al examen de marcas de la Unión Europea (EUIPO), Parte C, sec. 2 «Doble Identidad y Riesgo de Confusión», cap. 2 «Comparación de servicios y productos», ap. 1.4.2.

En segundo lugar, el objetivo es determinar qué se entiende por «similar». Pues bien, la RAE lo define como «que tiene semejanza o analogía con algo». No obstante, esta definición en derecho marcario es ambigua a la par que abstracta y nos obliga a ahondar más en el término.

De este modo, se han de tener en cuenta unas pautas que resultan de reiterada jurisprudencia<sup>39</sup> y establecen cómo realizar los juicios de similitud entre servicios:

1. La evaluación de la similitud debe hacerse «en consideración a la impresión en conjunto de los signos que se genere en el consumidor medio», procurando «una evaluación del grado de similitud gráfica, fonética y conceptual»<sup>40</sup>.
2. Para la apreciación del riesgo de confusión se deben tener en cuenta todos los factores del supuesto concreto con una visión global de los mismos.
3. Lo anterior, no obsta al «estudio analítico y comparativo de los elementos integrantes de los respectivos signos en orden a evaluar la distinta importancia en relación con las circunstancias del caso».

Se establecen dos prohibiciones en lo que al estudio detallado se refiere: no se puede llevar a cabo «una desintegración artificial» y si la estructura prevalece sobre sus componentes parciales, no se debe descomponer la unidad<sup>41</sup>.

4. La interdependencia de factores obliga a buscar una «compensación entre los mismos y particularmente entre la similitud de las marcas y la semejanza entre los productos o los servicios designados». Puede ocurrir que un bajo grado de similitud entre los productos o los servicios designados se compense por un grado de similitud elevado entre los signos<sup>42</sup>. A sensu contrario, una menor similitud entre los signos puede ser compensado por una mayor similitud entre productos o servicios.
5. El mayor grado de distintividad de una de las marcas enfrentadas (de la marca

---

<sup>39</sup> Vid. STS (Sala de lo Civil) de 11 de marzo de 2014 (núm. 1107/2014), disponible en CENDOJ (ECLI:ES:TS:2014:1107) y STS (Sala de lo Civil) de 28 de junio de 2013 (núm. 3869/2013), disponible en CENDOJ (ECLI:ES:TS:2013:3869).

<sup>40</sup> Vid., entre otras, fundamento de derecho quinto en la STS (Sala de lo Civil) de 9 de diciembre de 2010 (núm. 6388/2010), disponible en CENDOJ (ECLI:ES:TS:2010:6388); con cita en la STJCE asunto C-251/95# *cit.*, nota 23.

<sup>41</sup> Vid. fundamento de derecho quinto STS núm. 6388/2010# *cit.*, nota 40.

<sup>42</sup> Vid. STJCE asunto C-39/97# *cit.*, nota 2, párrafo 17 y en el mismo sentido, STPI (Sala Cuarta ampliada) de 11 de julio de 2007, asunto T-443/05, caso *El Corte Inglés*, párrafos 35 y 40; disponible en curia.europa.eu (ECLI:EU:T:2007:219).



anterior) incrementa el riesgo de confusión que se pueda generar<sup>43</sup> y ello porque goza de una mayor protección en el mercado<sup>44</sup>. No obstante, conviene recordar que el carácter distintivo de la marca anterior es solo un elemento más en la apreciación del riesgo de confusión y no determinante.

6. Los diferentes grados en la similitud (bajo, medio o elevado), que será uno u otro en función de los factores comprometidos y la importancia de los mismos<sup>45</sup>.
7. La existencia de algún acuerdo de coexistencia entre los titulares de las marcas en conflicto pueden disminuir pero no eliminar el riesgo de confusión<sup>46</sup>.

Cabe destacar que para la apreciación del riesgo de confusión se tienen en cuenta tanto cuestiones de hecho como de derecho. Por un lado, son cuestiones de derecho los factores jurisprudenciales que permiten apreciar si existen similitud, así como su identificación y los criterios para evaluarlos. Mientras que es cuestión de hecho comprobar si los criterios jurídicos para determinar uno de esos factores se cumplen y en qué medida lo hacen en cada caso específico<sup>47</sup>.

Atendiendo a los factores pertinentes para evaluar el riesgo de confusión, la sentencia pionera fue la relativa al caso *Canon* de 1998. Dicha sentencia ahondaba la similitud entre productos o servicios distinguidos por dos marcas y el riesgo de confusión entre ambas. El TJCE falló que «para apreciar la similitud entre los productos o los servicios designados [...] procede tener en cuenta todos los factores pertinentes que caracterizan la relación entre los productos o servicios. Estos factores incluyen, en particular, su naturaleza, su destino, su utilización y su carácter competidor o complementario» (parágrafo 23).

---

<sup>43</sup> Vid. STJCE asunto C-251/95# *cit.*, nota 23, parágrafo 24.

<sup>44</sup> Vid. STJCE asunto C-39/97# *cit.*, nota 2, parágrafo 18.

<sup>45</sup> Idea sacada de las Directrices relativas al examen de marcas# *cit.*, nota 20, ap. 3.3.4 «grado de similitud».

<sup>46</sup> Ejemplo del fracaso de los acuerdos de coexistencia es el caso *Apple Computers vs. Apple Corps* en el que ambas compañías registraron para su marca una manzana como logotipo para comercializar dos productos en principio diferentes (fabricación de ordenadores la primera de ellas y derechos de explotación sobre música de los Beatles, la segunda), firmando un acuerdo de coexistencia entre ambas. No obstante, cuando Apple Computers comercializó su tienda electrónica de música iTunes se planteó si había incumplido dicho acuerdo de coexistencia y finalmente fueron a juicio.

Dicha coexistencia es posible siempre que se demuestre «una utilización simultánea de buena fe» (doctrina del *common law*) de manera que la Oficina concede el registro de ambas debiendo delimitar el ámbito geográfico de cada una de ellas, y tendrá en cuenta en su concesiónl tipo de uso, el lapso de uso, la buena fe del uso, y los eventuales casos de confusión y molestias que pueda ocasionar al público la existencia de esos dos registros.

[https://www.wipo.int/export/sites/www/sme/es/documents/pdf/trademarks\\_identical.pdf](https://www.wipo.int/export/sites/www/sme/es/documents/pdf/trademarks_identical.pdf)

<sup>47</sup> Idea sacada de las Directrices relativas al examen de marcas# *cit.*, nota 20, ap. 3.4.

No obstante, existen otros factores adicionales a los proporcionados por la citada sentencia, tales como la clasificación en el Arreglo de Niza de 1957, los canales de distribución, público al que se dirige y origen habitual de los productos o servicios<sup>48</sup>.

Los factores mencionados y la identificación de los mismos para evaluar si existe riesgo de confusión son cuestiones de derecho y así se desprende de las Directrices EUIPO. No obstante, será una cuestión de hecho si los criterios jurídicos para determinar uno de esos factores se cumplen y en qué medida lo hacen en cada caso concreto.

Un primer juicio a tener en cuenta es la inclusión de los servicios en una misma clase del nomenclátor del Arreglo de Niza de 1957<sup>49</sup>. Es aquí donde se agrupan todos los servicios y productos que existen, establecida esta clasificación por un acuerdo concluido en la Conferencia Diplomática de Niza en el año 1957, administrado por la OMPI. Este sistema permite la presentación de solicitudes haciendo referencia a un solo sistema de clasificación, unificando de este modo los criterios y facilitando la labor de registro. No obstante, se omite lo relativo a productos porque el trabajo está enfocado a la rama servicios. De esta manera, el solicitante para el registro de una marca deberá indicar a qué clase de servicio pertenece, de los once recogidos en la Nomenclatura<sup>50</sup>.

Por otro lado cabe destacar que ya en las Directrices<sup>51</sup> se reconoce que el hecho de que dos signos coincidan en una clase, no es determinante en la similitud de los productos o servicios; así como la disparidad entre ambos, tampoco es indicativo de la diferencia entre clases. No se debe restar importancia si coinciden en una misma clase, pero no es criterio determinante.

---

<sup>48</sup> *Vid.* Directrices relativas al examen de marcas# *cit.*, nota 38, ap. 3.1.1.

<sup>49</sup> Arreglo de Niza relativo a la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas de 15 de junio de 1957, revisado en Estocolmo el 14 de julio de 1967 y en Ginebra el 13 de mayo de 1977 y modificado el 28 de septiembre de 1979. Este instrumento ha sido ratificado por España el 4 de abril de 1959 entrando en vigor el 8 de abril de 1961. Acceso al mismo desde la página web de la OMPI (<https://www.wipo.int/treaties/es/classification/nice/>)

<sup>50</sup> El Arreglo de Niza permite clasificar los productos según su destino, función, material del que están hechos o modo de funcionamiento y los servicios según la rama de la actividad de la que forman parte. La tarea de inclusión de cada producto o servicio en una clase viene facilitada por unas notas explicativas que recogen qué se incluye y qué no se incluye dentro de cada clase, con remisiones a otras clases si fueran criterios exclusivos.

<sup>51</sup> *Vid.* Directrices relativas al examen de marcas#, *cit.*, nota 38, ap. 1.1.2.

Asimismo, ya en el Reglamento (CE) n.º 2868/95 de ejecución<sup>52</sup> se reconocía su valor exclusivamente administrativo y en reiterada jurisprudencia del orden contencioso-administrativo han reconocido que esta clasificación tiene de igual manera un valor administrativo a efectos de valorar si existe o no relación de similitud entre los productos o servicios<sup>53</sup>. De nuevo es empleado como criterio orientativo, si bien no se excluye como «factor eventualmente apreciable»<sup>54</sup>.

Como segundo criterio, la naturaleza del servicio ofrecido. Como ya se ha advertido, la intangibilidad de los servicios dificulta su análisis: la naturaleza del servicio dependerá del tipo de actividad que se ofrece al consumidor y se intuye por la categoría en la que esté incluido en el Arreglo de Niza<sup>55</sup>. A modo de ejemplo, el servicio ofrecido por un abogado y el ofrecido por un notario a un particular, se incluyen en la clase 45 por ser «servicios jurídicos».

Atendiendo al destino de los servicios, se estará a la necesidad que satisfacen los mismos. Es decir, para qué está pensado cada servicio o lo que un consumidor medio prevé solucionar o satisfacer con ese servicio que demanda. Como ocurre con la naturaleza del servicio, son criterios que requieren un nivel alto de abstracción para su análisis y su estudio se debe realizar de forma restrictiva.

El criterio de la utilización del servicio está interconectado con los dos factores anteriores, pudiendo deducirse de los mismos. Tal y como establecen las Directrices, la cuestión a responder es: ¿cómo se utilizan los servicios?.

En la mayoría de los conflictos marcarios el Tribunal opta por realizar un estudio conjunto de los tres factores anteriores (a saber, naturaleza, destino y utilización) dadas las dificultades para distinguirlos.

---

<sup>52</sup> Reglamento de la Comisión, de 13 de diciembre de 1995, por el que se establecen normas de ejecución del Reglamento (CE) n.º 40/94 del Consejo sobre la marca comunitaria de 20 de diciembre de 1993 (DO 1995, L 303, p. 1), en su versión modificada por el Reglamento (CE) n.º 355/2009 de la Comisión, de 31 de marzo de 2009 (DO 2009, L 109, p. 3).

<sup>53</sup> STS núm. 1563/2013#, *cit.*, nota 12.

<sup>54</sup> Fundamento de derecho tercero de la STS (Sala Tercera de lo Contencioso-Administrativo), de 27 de marzo de 2003 (núm. 2110/2003). Sentencia disponible en CENDOJ (ECLI: ES:TS:2003:2110).

<sup>55</sup> *Vid.* Directrices relativas al examen de marcas# *cit.*, nota 38, ap. 3.2.1.3.

A modo de ejemplo<sup>56</sup>, el Tribunal estimó que no generaban confusión los servicios ofrecidos por dos marcas gráficamente iguales. De un lado *EASYHOTEL* y de otro *easyHotel*. Ambas marcas clasificaban sus servicios en la clase 42 del Arreglo de Niza<sup>57</sup>: en principio, tal y como se ha dicho, implicaría una naturaleza similar entre ambos servicios. No obstante, el análisis de otros factores lleva a determinar su falta de similitud. Mientras que los servicios de *EASYHOTEL* son de naturaleza informática, los de *easyHotel* son servicios de información, de pedido y de reserva con naturaleza distinta y solo utilizan la informática para transmitir una información o permitir reservas de habitaciones o viajes.

Asimismo, se ve la interdependencia entre los criterios del destino y de la utilización: los servicios designados por la marca *EASYHOTEL* sirven para que funcione un sistema informático, mientras que los servicios de información, de pedido y de reserva designados por la marca *easyHotel* sirven para reservar una habitación de hotel o un viaje.

Se utilizan de manera diferente, ya que la primera marca ofrece servicios que sirven para vehicular determinada información sin transmitir por sí mismos otro tipo de información a los consumidores; mientras que la segunda marca ofrece servicios que los consumidores utilizarán para efectuar sus reservas de hoteles, acceso a modalidades de viaje, precios, etc.

En cuarto lugar, el carácter complementario o competidor. Por definición, los servicios son complementarios cuando, dirigiéndose al mismo público<sup>58</sup>, existe tal conexión entre ambos que uno es esencial o significativo para el uso del otro, pudiendo generar confusión o asociación en el consumidor medio<sup>59</sup>. De ello se deduce que si el público destinatario es distinto, no existe tal carácter.

---

<sup>56</sup> STPI (Sala Quinta) de 22 de enero de 2009, asunto T-316/07; disponible en [curia.europa.eu](http://curia.europa.eu) (ECLI:EU:T:2009:14).

<sup>57</sup> *EASYHOTEL* incluye sus servicios en la clase 42 para: «desarrollo y concepción de programas informáticos, en particular para las tiendas en línea y las herramientas de autoría en Internet, en particular para la reserva, el pedido y el pago de habitaciones de hotel». Mientras que *easyHotel* lo solicita para: «servicios informáticos de reserva de alojamiento de hoteles».

<sup>58</sup> Se refiere a público destinatario, que es estudiado a continuación. Se ve, una vez más, la interdependencia entre factores.

<sup>59</sup> *Vid.* Directrices relativas al examen de marcas# *cit.*, nota 38, ap. 3.2.4. En este sentido, *vid.* STPI (Sala Segunda) de 1 de marzo de 2005, asunto T-169/03, parágrafo 60; disponible en [curia.europa.eu](http://curia.europa.eu) (ECLI:EU:T:2005:72).

Siguiendo con el ejemplo anteriormente citado, el Tribunal estimó que no existía carácter complementario entre los servicios ofrecidos por ambas marcas ya que no se dirigían al mismo público y no se utilizaban conjuntamente. Los servicios de la marca *EASYHOTEL* son utilizados por la propia empresa, mientras que los ofrecidos por *easyHotel* son empleados por los clientes de la empresa.

Se establecen otros conceptos que no implican complementariedad:

- El «uso conjunto» de los servicios. En tal caso, se ha de estar a otros factores para determinar si existe o no similitud.
- La «complementariedad estética» no determina siempre complementariedad. La naturaleza estéticamente complementaria debe implicar una verdadera necesidad estética, en el sentido de que un producto sea indispensable para el uso del otro y el consumidor crea que es natural utilizar esos productos en conjunto. No obstante, es un criterio subjetivo y está determinado por los hábitos y preferencias de los consumidores en cuanto a tendencias de moda; la búsqueda de una cierta armonía estética en la ropa es común en todo el sector de la moda y la ropa y es demasiado general como criterio que justifique la complementariedad<sup>60</sup>.
- El carácter accesorio de los servicios, en el sentido de que apoyan o complementan a otro servicio<sup>61</sup>.

Los servicios serán competidores cuando sean sustituibles entre sí, si bien el precio de los servicios enfrentados no es criterio determinante. Las Directrices ya citadas recogen a modo de ejemplo ilustrativo: joyería de oro y bisutería de moda, ambas están recogidas en la clase 14 de productos; se ve su carácter competidor al ser sustitutivos o intercambiables entre sí a pesar de sus precios diferentes.

---

<sup>60</sup> Vid. STGUE (Sala Octava) de 25 de septiembre de 2018, asunto T-435/17, caso *Hipanema*, párrafos 52 a 56, disponible en [curia.europa.eu](http://curia.europa.eu) (ECLI:EU:T:2018:596).

<sup>61</sup> Vid. STGUE (Sala Tercera) de 23 de enero de 2014, asunto T-221/12, párrafo 84; disponible en [curia.europa.eu](http://curia.europa.eu) (ECLI:EU:T:2014:25). El TGUE estimó que el consumo de los productos combinados que se citan a continuación es meramente secundario, por lo que no eran complementarios: «los suplementos dietéticos de hierbas no son indispensables para el uso de cervezas, agua mineral y gaseosa y otras bebidas no alcohólicas, bebidas de frutas y zumos de frutas, siropes y otros preparados para la elaboración de bebidas de la clase 32 del Arreglo de Niza».

Otro de los criterios fundamentales para determinar la similitud son los canales de distribución; según las Directrices<sup>62</sup>, el lugar de distribución de los servicios es el factor que se tendrá en cuenta a la hora de realizar el juicio de confusión<sup>63</sup>. En caso de servicios, es común que el canal de distribución utilizado sea Internet, tal y como se verá en el siguiente apartado del trabajo en la sentencia a analizar (caso *Wallapop*).

Se ve reflejado en el tipo y número de agentes que intervienen en la venta o distribución de los productos y servicios; constituye un indicio que permite conocer la posibilidad de confusión, en la medida en que no siempre se comercializarán en el mismo sector.

En lo que concierne al público destinatario de los servicios, se refiere a los clientes reales y potenciales de los productos y servicios en litigio<sup>64</sup>. Se distinguen dos tipos: el público en general o el público profesional.

Este criterio que tiende a evidenciar el sector comercial al que están dirigidos, que a pesar de que normalmente se dirigen al público general, lo cierto es que existen también productos o servicios especializados que son consumidos únicamente por un sector específico del público consumidor.

Cabe decir que no se puede emplear como criterio concluyente en el juicio de similitud el simple hecho de que las marcas enfrentadas estén dirigidas al mismo público; no obstante, si estas marcas tienen destinatarios públicos claramente divergentes entre sí, sirve como criterio excluyente en la similitud.

No obstante la fiabilidad de este criterio queda en duda ya que para aplicarlo se tienen en cuenta opiniones de públicos diferentes: por un lado, a la hora de determinar la similitud se tiene en cuenta la opinión del público en general y, por otro lado, la del público relevante para determinar si se genera riesgo de confusión<sup>65</sup>.

---

<sup>62</sup> En este sentido, las Directrices relativas al examen de marcas# *cit.*, nota 38, señalan que la aplicación de este criterio debe responder a la siguiente cuestión: ¿tienen los productos o servicios los mismos puntos de venta o normalmente se suministran y ofrecen en los mismos lugares o en lugares similares?.

<sup>63</sup> *Vid.* STPI (Sala Tercera) de 21 de abril de 2005, asunto T-164/03, ap. 53; sentencia disponible en [curia.europa.eu](http://curia.europa.eu) (ECLI:EU:T:2005:140). En el mismo sentido, *vid.* STPI# *cit.*, nota 42, caso *El Corte Inglés*.

<sup>64</sup> *Vid.* Directrices relativas al examen de marcas de la Unión Europea (EUIPO), Parte C, sec. 2, cap. 3, «Público destinatario y grado de atención».

<sup>65</sup> Esta idea es tratada por MARCO ARCALÁ, L.A, *Las causas de denegación*# *cit.*, nota 6, p. 338. Este autor expone el sofisma que plantea la opinión del público sobre los productos o servicios en conflicto ya

Como último criterio, el origen habitual de los servicios. Es conveniente explicar este concepto, ya que no se debe entender en el sentido literal del mismo, sino que comprende tanto el lugar de prestación del servicio como el sujeto que lo presta<sup>66</sup>. En este sentido, las Directrices son muy explicativas, ya que establecen factores a tener en cuenta para poder ejecutar debidamente el juicio de similitud en materia de origen habitual.

En primer lugar, el lugar de producción del servicio. Si dos servicios proceden de un mismo lugar es un hecho indicativo de que tengan su origen en la misma empresa. Pese a ello, como ocurre con todos los criterios, no es concluyente y hay que seguir con el estudio de los factores.

En segundo lugar, en función del grado de conocimientos técnicos necesarios para prestar el concreto servicio o bien los conocimientos que debe tener el consumidor para demandarlo. A modo de ejemplo, el conocimiento que requieren los «servicios de protección informática antivirus» de la clase 42 hace que, en la mayoría de ocasiones, el público que lo demanda es del tipo profesional. No obstante, no implica que sea así en todas las ocasiones, ya que nada impide que un consumidor englobado en la categoría de «público en general» lo demande. De nuevo, se ve que es necesario el análisis global de los factores por su interdependencia.

En tercer lugar, valorar si se da un uso comercial arraigado conocido por el público. Un uso comercial arraigado, como cuando los productores amplían su actividad a mercados adyacentes, resulta de especial importancia para llegar a la conclusión de que los productos y servicios de distinta naturaleza poseen el mismo origen. En estos supuestos es necesario determinar si tal ampliación es corriente en la industria o, por el contrario, si solo puede darse en casos excepcionales.

Para finalizar, a modo de ejemplificación<sup>67</sup> del modo de aplicación de los criterios de apreciación de la similitud de los productos y servicios, se van a exponer tres ejemplos de tres servicios y sus similitudes y diferencias en el modo de llevarlos a cabo:

---

que el público relevante se va delimitando de manera gradual en diversas fases de forma que el público que después valora el riesgo de confusión es más reducido que el que inicialmente valora la similitud. Ello es así porque, tal y como dice el autor: la similitud es un *prius* para ponderar el riesgo de confusión.

<sup>66</sup> Idea sacada de las Directrices relativas al examen de marcas# cit., nota 38, ap. 3.2.8.

<sup>67</sup> Idea sacada de las Directrices relativas al examen de marcas# cit., nota 38, Anexos I y II.

## 1. Servicios de asesoramiento

Son todos aquellos destinados a ofrecer información relativa a la consulta del cliente, y encaminada a asesorarle. Todos los servicios con tal fin se considerarán similares o idénticos.

Por ejemplo: consultoría y asesoramiento en materia de belleza (clase 44) y cosméticos (clase 3).

## 2. Servicios de venta al por menor

Los servicios de venta al por menor se llaman así por tener como fin la venta a los clientes directamente, y no la reventa a otras empresas. No obstante, la Clasificación de Niza no lo clasifica como servicio por esto, si no por las acciones previas que tiene que llevar a cabo el empresario para poner a la venta el producto. De igual forma, el Tribunal considera que la actividad consiste en la selección de productos para después exponer y el conjunto de actividades llevadas a cabo para convencer al cliente.

Sobre la cuestión de similitud entre productos se aplican diferentes principios según:

- Servicios de venta al por menor frente a cualquier producto.
- Servicios de venta al por menor de productos específicos frente a los mismos productos específicos: similares en grado bajo. En este caso los servicios deben ser exactamente iguales o estar dentro de la misma categoría.
- Servicios de venta al por menor de productos específicos frente a los productos específicos diferentes o similares: no similares. Se debe tener en cuenta que los servicios de venta al por menor y los productos no son iguales
- Servicios de venta al por menor frente a los servicios de venta al por menor de productos específicos. Deben ser tratados como servicios de venta al por menor en general y no como productos particulares.
- Servicios de venta al por menor de productos específicos frente a los servicios de venta al por menor de otros productos específicos: similares. Los servicios se tienen como iguales si sirven ambos para venta al por menor si tienen igual destino y sirve para cubrir las necesidades de los clientes.
- Servicios a los que se aplican los mismos principios. Se aplicarán a otros servicios



como el de venta al por menor, al por mayor, venta por Internet, venta por correo, etc.

- Servicios a los que no se aplican los mismos principios. No se aplicarán estos principios a aquellos servicios que no solo se dedican a la venta de productos o que no están entre los citados en la clase 35 (prestación de servicios de subasta, importación/exportación, servicios de distribución...).

### 3. Servicios financieros

Son todos aquellos relativos al sector financiero. Estos servicios los realizan los bancos, compañías de seguros, empresas de financiación, etc.

- Servicios bancarios frente a servicios de seguros. Aunque tienen diferencias, la naturaleza es la misma y pueden ser ofrecidos, incluso, por la misma entidad y comparten los mismos canales de distribución. Por lo tanto con servicios iguales a este respecto.
- Negocios inmobiliarios frente a operaciones financieras. Los servicios financieros e inmobiliarios pueden parecer en un primer momento similares dado que, normalmente, se prestan correlativamente. Previo a la adquisición de un inmueble, los clientes suelen pasar por los servicios financieros. No obstante, no son similares ya que no en todas las ocasiones son complementarias.
- Tarjetas de crédito frente a operaciones financieras. No son similares ya que las tarjetas de crédito abarcan aspectos tecnológicos no comparables con las operaciones financieras.

## **III.Comentario de la sentencia TG – T-186/17, de 3 de Octubre de 2018**

### **III.1.Los hechos**

Unipreus S.L. es el nombre de una empresa ilerdense fundada en 1980 y actualmente propietaria de ocho establecimientos físicos y de una página web <https://www.walashop.com/es/>, a través de la cual ofrece sus productos de forma on-line.

El objeto social de esta sociedad mercantil es el comercio minorista de prendas de vestir, calzado y deporte.

Entre sus marcas registradas se encuentra *Wala*, dedicada principalmente a la venta de ropa deportiva. En este sentido, la referida entidad era titular de la marca figurativa nacional *Wala w* desde el 10 de Noviembre de 2009 para designar los servicios de la clase 35 conforme al Arreglo de Niza relativos a la «venta al por menor de material deportivo»<sup>68</sup>.

La empresa española Wallapop, S.L. constituida en mayo de 2013, tiene como objeto social el desarrollo y explotación de una plataforma que funciona con soportes digitales siendo su actividad principal el intercambio de artículos nuevos o de segunda mano de usuario a usuario<sup>69</sup>. Cuenta con el registro de su nombre de dominio [www.wallapop.com](http://www.wallapop.com) desde septiembre de 2013.

Wallapop presentó una solicitud de registro de su marca *Wallapop* como marca de la Unión Europea ante la EUIPO el 7 de enero de 2013<sup>70</sup>. Los servicios para los cuales solicitó el registro eran, entre otros, los de la clase 35 del Arreglo de Niza y correspondían a la siguiente descripción:

«Servicios comerciales en línea, en concreto, explotación de mercados en línea para compradores y vendedores de productos y servicios; servicios de transacciones en línea en los que los vendedores anuncian productos o servicios que se ofrecen a la compra venta o en subasta a través de internet con el fin de facilitar la venta de productos y servicios por parte de terceros a través de una red informática; facilitación de comentarios y clasificaciones de productos y servicios de vendedores, el valor y los precios de productos y servicios de vendedores, el rendimiento de compradores y vendedores, la entrega y experiencia general comercial en relación con los mencionados; acceso a una base de datos de evaluación en línea para compradores y vendedores; servicios de suministro de

---

<sup>68</sup> La concesión de la marca mixta para la clase 35 de servicios (M 2874101) está limitada a la venta al por menor de material deportivo. Es esta marca descrita como denominación *Wala* en color negro plasmada en blanco, al noroeste de la denominación, la letra W en color verde pantone 354, la que es examinada en la sentencia que es comentada.

<sup>69</sup> Vid. S. AP de Barcelona de 31 de enero de 2018 (núm. 63/2018), punto 6; disponible en CENDOJ (ECLI:APB:2018:1013)

<sup>70</sup> La solicitud de la marca comunitaria *Wallapop* se corresponde con la marca núm. 12220001 y durante el año 2014 ha cursado la marca comunitaria mixta núm. 13268941. Vid. S. AP de Barcelona núm 63/2018# cit., nota 69, punto 8.

información comercial relativa a productos y/o servicios, evaluación y clasificación de este tipo de productos y servicios, así como de los compradores y vendedores de este tipo de productos y/o servicios; servicios de búsqueda, recopilación, sistematización, tratamiento y suministro de información comercial para terceros».

El uso de la expresión *Walla* en numerosas campañas publicitarias por parte de Wallapop fue el hecho que originó al conflicto, pues Unipreus consideraba que existía riesgo de confusión con su marca. El 7 de enero de 2015, al amparo del art. 46 RMUE, Unipreus formuló oposición al registro de la marca solicitada por Wallapop. La oposición estaba basada en el registro previo por parte de Unipreus de la marca figurativa nacional antes aludida para los servicios de la clase 35, alegando riesgo de confusión del art. 8.1.b) RMUE.

El 19 de octubre de 2015, la División de Oposición de la Oficina de Armonización del Mercado Interior desestimó la oposición respecto de los servicios citados.

El 25 de noviembre de 2015, Unipreus interpuso recurso ante la Sala de Recurso de la EUIPO contra la resolución de la División de Oposición. La Sala de Recurso desestimó el recurso mediante resolución de 18 de enero de 2017 (resolución de la Quinta Sala de recurso de la EUIPO, asunto R 2350/2015-5). Tanto la División de Oposición como la Sala de Recurso de la EUIPO, argumentaron que la falta de identidad o similitud entre los servicios de las marcas en conflicto permitía excluir la existencia de todo riesgo de confusión por ser uno de los dos requisitos acumulativos para que exista tal riesgo.

Concretamente la Sala de Recurso estimó que la demandante disponía de su marca *Wala* únicamente para la venta de material deportivo, mientras que Wallapop presentó su solicitud para una multitud de servicios. La Sala Quinta de la Oficina argumentó que los signos distintivos de ambas marcas tenían un grado de similitud bajo y que los servicios ofrecidos por *Wala* y Wallapop eran diferentes.

Alrededor del año 2016 desembocó en una «batalla judicial»: Unipreus S.L. demandó a Wallapop por considerar que usurpaba su marca y le causaba perjuicios económicos, por lo que fue demandada en virtud de las acciones por infracción de marca y por competencia desleal.

«Unipreus pretendía conseguir en sede judicial algo que no había conseguido en sede administrativa», tal y como alegó el Juez de la AP de Barcelona y es que el Juzgado de lo Mercantil de Barcelona núm. 2 se pronunció en primera instancia en la Sentencia de 27 de junio de 2016, en la que se desestimaron las pretensiones de la parte demandante. Consideró que no existía confusión, pues de un lado eran empresas distintas en cuanto a modelos de negocio, actividad a la que estaban dedicadas, modo de implantación en el mercado y forma de funcionamiento y, de otro lado, que los servicios en conflicto eran distintos.

Se recurrió en apelación ante la Sec. 15ª (Civil) de la AP de Barcelona que resolvió mediante sentencia de 31 de enero de 2018 desestimando el recurso de apelación interpuesto por parte de Unipreus.

Los intentos de Unipreus por argumentar que existía riesgo de confusión apoyándose en un informe elaborado por el Instituto Apolda<sup>71</sup> fracasaron debido a que el juez entendía que la prueba utilizada consistente en realizar entrevistas a potenciales usuarios<sup>72</sup> estaban mal formuladas, pues las preguntas inducían a la respuesta que se pretendía conseguir<sup>73</sup>.

Lejos de rendirse, Unipreus recurrió posteriormente en casación ante el TGUE el 23 de mayo de 2017, solicitándole que anulara la resolución de la Quinta Sala de Recurso de la EUIPO (resolución impugnada) y rechazara el registro de la marca de solicitada. Como se va a ver en adelante con el comentario de la sentencia, la Sala Sexta del Tribunal falló a favor de la empresa leridana anulando la resolución impugnada al considerar que

---

<sup>71</sup> Sociedad mercantil limitada con sede en Barcelona cuyo objeto social consiste en realizar estudios de mercado y encuestas de opinión pública (<http://iapolda.com>)

<sup>72</sup> La utilización de las encuestas para medir el grado de riesgo de confusión entre marcas, es uno de los métodos reconocidos por la jurisprudencia estadounidense y por la ley francesa y así lo recoge VIDA, A. *La preuve par sondage en matière de signes distinctifs (étude comparative des droits allemand, américain et français)*, Litec, Collection du C.E.I.P.I., Paris, 1992, pp. 29-39.

<sup>73</sup> Tal y como establecen las Directrices relativas al examen de marcas de la Unión Europea (EUIPO), parte B, Sec. 4, cap. 14, las encuestas como pruebas pueden ser un método efectivo pero tiene que ser estrictamente neutral y representativo. Es decir, las preguntas que se planteen a la muestra de población escogida a tal efecto, deben formularse de forma que no sugiera la respuesta. Así lo establece la STGUE de 13 de septiembre de 2012 en el asunto T-72/11, caso *Espetec*, parágrafo 79: el Tribunal no tuvo en cuenta los resultados obtenidos como prueba por tal motivo. Disponible en [curia.europa.eu](http://curia.europa.eu) (ECLI:EU:T:2012:424). En el mismo sentido, VIDA, A. *La preuve par sondage*#, cit., nota 72, establece que las preguntas deben estar cuidadosamente ponderadas y escritas por los organizadores de la encuesta y su redacción es decisiva en el resultado de la misma. Si se utilizan preguntas sugestivas, se considera como prueba inefectiva o tendrá un valor de prueba limitado (pp. 21-26, p.21).

los servicios eran como mínimo similares en bajo grado y que la EUIPO había cometido un error al declararlos diferentes.

### **III.2. Marco normativo aplicable**

La parte recurrente invoca como motivo de infracción marcaria el art. 8.1.b) del Reglamento 207/2009 del Consejo de 26 de febrero de 2009 sobre la marca de la Unión Europea, actualmente sustituido por el Reglamento 2017/1001 del Parlamento Europeo y del Consejo de 14 de junio de 2017 sobre la marca de la Unión Europea. Sigue siendo el art. 8.1.b) en esta versión actualizada.

Este artículo hace referencia al riesgo de confusión como motivo de denegación relativo para conceder el registro de una marca respecto al titular de una marca anterior. Concretamente, requiere para que exista tal riesgo tanto una semejanza o identidad entre los signos como una similitud o identidad entre productos o servicios. Ambos requisitos acumulativos como ya se ha visto.

La falta de una definición concreta y de unos criterios firmes legales que permitan apreciar su concurrencia, hace que requiera una interpretación jurisprudencial. En este sentido, la EUIPO se basa en la sentencia Canon por ser la pionera en el asunto, a lo que Unipreus S.L. alegó que la Quinta Sala de la Oficina no había realizado una interpretación correcta de este artículo a la luz de los criterios interpretativos que se desprenden de tal sentencia.

### **III.3. Pretensiones de las partes**

En primer lugar, el Tribunal se pronuncia sobre la pretensión de Unipreus (en adelante, parte recurrente) relativa a la solicitud de modificación de la resolución impugnada y rechazo del registro de la marca solicitada para los servicios de la clase 35. De tal solicitud de modificación el Tribunal interpretó extensivamente que también pretendía solicitar la anulación de la resolución impugnada. Para ello se basó en la

interpretación jurisprudencial<sup>74</sup> sobre la facultad de modificación que el art. 72.3 RMUE reconoce a dicho Tribunal. Tal facultad limita al TGUE a pronunciarse solo sobre aquellas cuestiones sobre las que ya exista una apreciación de la Sala de Recurso, de manera que el Tribunal puede basarse en los elementos de hecho y de derecho ya establecidos.

En su momento, la Sala de Recurso argumentó que no existía riesgo de confusión por no concurrir uno de los dos requisitos acumulativos para corroborar que se da tal riesgo (a saber, la similitud o identidad entre los servicios en conflicto), siendo este el único objeto del recurso. Es por ello que el Tribunal no es competente para modificar la resolución impugnada en cuanto a la apreciación global del riesgo de confusión, ya que la Sala de Recurso no realizó tal apreciación para los servicios en conflicto.

No obstante, a pesar de desestimar la pretensión relativa a la modificación, el Tribunal estima la anulación de la referida resolución.

El motivo único invocado por la parte recurrente, gravita alrededor del art. 8.1.b) RMUE y de la jurisprudencia sobre el mismo. Tal y como se ha visto a lo largo del proyecto, constituye un riesgo de confusión «que el público crea que los correspondientes productos o servicios proceden de la misma empresa o de empresas vinculadas económicamente» y tal riesgo se debe apreciar «globalmente según la percepción que el público destinatario tenga de los signos y de los productos o servicios de que se trate y de la interdependencia entre la similitud de los signos y la de los productos o de los servicios designados»<sup>75</sup>.

El razonamiento del Tribunal se basó en parte en la falta de uno de los dos requisitos acumulativos<sup>76</sup> para que exista riesgo de confusión: la identidad o similitud entre las marcas en conflicto e identidad o similitud entre los productos o servicios que designan; siendo este último el que no concurre.

---

<sup>74</sup> Vid. STJUE de 5 de junio de 2011, asunto C-263/09, caso *Edwin/OAMI*, ap. 72. Disponible en [curia.europa.eu](http://curia.europa.eu) (EU:C:2011:452).

<sup>75</sup> Vid. STGUE del 9 de julio de 2003, asunto T-162/01, *Laboratorios RTB/OAMI – Giorgio Beverly Hills*, ap 30 a 33. Disponible en [curia.europa.eu](http://curia.europa.eu) (ECLI:EU:T:2003:199)

<sup>76</sup> Vid. STPI, asunto T-316/07# *cit.*, nota 56, ap. 42.

El análisis de la apreciación del riesgo de confusión se basa en la existencia o no de una serie de factores ya estudiados a lo largo del trabajo, tal y como cita el Tribunal basándose en la jurisprudencia<sup>77</sup>: naturaleza, destino, utilización, carácter competidor o complementario y canales de distribución.

A continuación se van a ver las apreciaciones que cada parte realiza sobre los factores mencionados:

#### *Sala de Recurso*

Por un lado, corrobora que el territorio pertinente es España y el público pertinente era el público en general y en parte el profesional con un grado de atención entre el normal y alto y por otro que existe una similitud en bajo grado entre los signos en conflicto en virtud de las concordancias fonéticas y visuales.

En el mismo sentido que la División de la Oposición, tras el análisis de los factores mencionados en la sentencia Canon, la Sala de Recurso excluye la existencia de similitud entre los servicios designados por las marcas en conflicto por no concurrir uno de los dos requisitos acumulativos para que haya riesgo de confusión.

Según ésta los servicios eran completamente diferentes, pues en ninguno de los factores presentaban similitud:

- a) Satisfacen necesidades diferentes ya que Wallapop cumple una función de intermediación entre vendedores y compradores y Walashop no ofrece tal servicio.
- b) Wallapop ofrece una plataforma en línea o aplicación para que los consumidores puedan vender sus productos de segunda mano. Mientras que Walashop negocia ventas con fabricantes de material deportivo ni adquiere ningún tipo de producto.
- c) Los servicios no se ofrecen en los mismos establecimientos, tienen fuentes de ingreso diferentes, no satisfacen las mismas necesidades de compra, no están dirigidos a los mismos consumidores y no tienen los mismos objetivos.
- d) Los servicios que ofrece *Wala* a través de su página web no se encuentran protegidos por la marca anterior (que en su caso serían «servicios de venta en línea de material

---

<sup>77</sup> *Id.* STJCE asunto C-39/97# *cit.*, nota 2, ap. 23 y atendiendo a otros factores *vid.* STPI, asunto T-443/05# *cit.*, nota 42, ap. 37.

deportivo)), pues la protección solo alcanza a «la venta al por menor de material deportivo».

- e) Las características de ambas paginas son muy diferentes entre sí y el modelo de negocio es diferente, pues *Wala* es un sitio de «negocio a consumidores» y Wallapop de «consumidores a consumidores».

En suma, para la Sala de Recurso los canales de distribución son completamente diferentes, así como el destino, utilización y naturaleza de los servicios y no son competidores en el mercado.

#### *La parte recurrente*

Como se ha dicho, Unipreus alega que los servicios designados por ambas marcas son lo suficientemente similares para generar riesgo de confusión y reprocha a la Sala de Recurso no haber analizado correctamente los factores pertinentes.

En lo que a la naturaleza, destino y utilización de los servicios se refiere, afirma que ambas marcas son similares. No cuestiona que los servicios que ofrece Wallapop sean de intermediación, pero alega que tanto los de la coadyuvante como sus servicios de venta al por menor ofrecidos a través de su página web permiten a los consumidores satisfacer sus necesidades de información y adquirir una amplia gama de productos con independencia de que sean productos nuevos, de segunda mano o usados.

Atendiendo al canal de distribución, además de dirigirse al mismo público (a saber, el público en general tal y como había confirmado la Sala de Recurso) aduce que ambos emplean internet. Este argumento le lleva a admitir a su vez que ambos servicios con complementarios y competidores, pues los consumidores pueden analizar la oferta de un mismo producto antes de adquirirlo a través de la página web de Unipreus y la de Wallapop.



*La parte recurrida (EUIPO)<sup>78</sup> y la coadyuvante (Wallapop)<sup>79</sup>*

Se va ver a continuación el análisis que realiza esta parte y los argumentos en los que se basa para rebatir a la parte recurrente y alegar que el riesgo de confusión es inexistente.

1. Naturaleza: en este punto se ve una contradicción entre Wallapop y la EUIPO, pues la primera explica que los servicios de venta en línea que ella pretende registrar no están protegidos por la marca Wala puesto que se dedica a la venta al por menor tradicional. No obstante, la EUIPO reconoce que afirmar eso va en contra de lo establecido en sus directrices.

A pesar de ello, coinciden en que los servicios de la coadyuvante tienen por objeto la prestación y explotación de los servicios de intermediación, la puesta en contacto de compradores y vendedores o la gestión de las compras y las ventas de gran variedad de productos realizadas por terceros, la mayoría de las veces siendo objetos de segunda mano. Además, las fuentes de ingresos son diferentes ya que el titular cobra una comisión por las transacciones realizadas u obtiene beneficios de la publicidad pero no es responsable de la compraventa realizada a través de su aplicación.

2. Destino y utilización de los servicios: Wallapop aduce que los servicios que ella ofrece son diferentes a los de la otra parte puesto que son servicios de gestión ofrecidos a través de un mercado virtual en el que los usuarios pueden revender sus artículos o comprar productos de otros usuarios a precios más bajos, así como el suministro de información comercial útil para la realización de la compraventa. Por ello no se trata de una necesidad de compra en sentido estricto ni servicios de venta como tal.

---

<sup>78</sup> La Oficina actúa en calidad de parte recurrida y así lo establece el art. 172 del Reglamento de Procedimiento del Tribunal General en su última versión consolidada de 4 de marzo (DO 2015, L 105); disponible en [curia.europa.eu](http://curia.europa.eu).

<sup>79</sup> Wallapop actúa en el procedimiento como coadyuvante ya que, tal y como establece el art. 173 del Reglamento op.cit en la nota anterior, las partes distintas de la parte recurrente pueden participar en el procedimiento ante el TGUE en calidad de coadyuvantes. Su participación está condicionada a la presentación de un escrito procesal antes de la expiración del plazo fijado para presentar el escrito de contestación y, en caso de no presentarlo en tiempo y forma, perderá tal condición en el procedimiento ante el Tribunal.

3. Excluye el carácter complementario o competidor entre los servicios en conflicto, pues no existe interdependencia entre los mismos ni son sustituibles entre sí. Además Wallapop solo ofrece productos usados o de segunda mano a diferencia de *Wala*.

4. Público destinatario. Apoyan la consideración de la Sala de Recurso de que el público pertinente es en parte el general y en parte el profesional con un grado de atención entre normal y alto. No obstante, tienen destinatarios diferentes desde el punto de vista de Wallapop por estar dirigida a «coleccionistas y amantes de objetos antiguos y usuarios que quieren iniciarse en nuevas aficiones sin gastar mucho dinero», mientras que *Wala* está dirigida a las familias.

5. El único punto en el que admite la existencia de similitud es en los canales de distribución, ya que ambas marcas emplean internet. No obstante, argumenta que es un criterio secundario, por lo que el público pertinente no va a considerar automáticamente que los productos tengan un origen común.

#### **III.4. El fallo del Tribunal**

El TGUE falló a favor de la parte recurrente estimando sus pretensiones y el motivo único invocado por la misma relativo al art. 8.1.b) RMUE. Por un lado, anula la resolución impugnada de la Sala Quinta de la EUIPO de 18 de enero de 2017 en la medida que declaraba que no existía similitud entre los servicios en conflicto ya que en su opinión existía una similitud en bajo grado y, por otro lado, consideró que la Sala de Recurso había estimado erróneamente que los servicios eran diferentes entre sí.

Para llegar a esta conclusión, el Tribunal señala que los canales de distribución de los servicios de las marcas presentan al menos un grado de similitud bajo y que, si bien la naturaleza, destino y utilización de sus servicios no son idénticos, Wallapop sí que facilita las ventas al por menor entre compradores y vendedores.

Además, afirma que la solicitud de registro de Wallapop no excluye que esta plataforma pueda usarse para efectuar transacciones relativas a productos nuevos, y no

únicamente de segunda mano, por lo que los servicios en cuestión podrían dirigirse a los mismos consumidores.

Y en lo que a relación de competitividad se refiere, el tribunal contradice a la EUIPO al afirmar que no puede excluirse toda relación de competitividad, incluso indirecta, entre ambas marcas.

Los argumentos del TGUE son los siguientes:

En primer lugar expone que el comercio al por menor engloba tanto la compraventa conocida como tal, así como toda actividad desarrollada por el operador para incitar a la conclusión de una compraventa y, particularmente, consiste en la selección de un surtido de productos que se ponen a la venta y en la prestación de servicios que pretenden convencer al consumidor para que concluya la venta con el comerciante que se trate y no con un competidor<sup>80</sup>.

Siguiendo en este punto, argumenta que se solapan parcialmente los servicios de ambas marcas ya que en la solicitud de marca de Wallapop se refiere a «servicios comerciales en línea y servicios de transacciones en línea» y Walla designa servicios de venta al por menor de material deportivo, incluido la venta en línea.

El Tribunal no cuestiona la pretensión de la parte recurrente recogida en el ap. 2 (destino y utilización), pero aclara que el suministro de información comercial útil también abarca la venta al por menor (incluida la venta de material deportivo) ya que en la solicitud de registro de la marca no se hace referencia a la naturaleza del producto. Es por ello que el público en general puede comprar productos idénticos o similares en ambas marcas.

En cuanto al tipo de productos, no procede excluir que la plataforma Wallapop se utilice para transacciones de productos nuevos y no solo de segunda mano tal y como había estimado la Sala de Recurso, puesto que en la solicitud de registro no se especificó los productos objeto de transacción.

---

<sup>80</sup>STJCE de 7 de julio de 2005, asunto C-418/02, caso *Praktiker Bau – und Heimwerkermarte*, ap. 34; disponible en [curia.europa.eu](http://curia.europa.eu) (ECLI:EU:C:2005:425)

Atendiendo a la forma de utilizar ambos servicios, por un lado los de venta al por menor de la recurrente se prestan entre el vendedor y comprador mediante el acceso a tiendas físicas o a través de la página web (sitio clásico) y por otro lado los de Wallapop se prestan a través de una aplicación para móvil que pone en contacto a compradores y terceros vendedores que negocian entre sí el precio y las condiciones. Los servicios designados con la marca solicitada (Wallapop) facilitan la conclusión de ventas al por menor entre compradores y vendedores.

Rebate a la Sala de Recurso en la medida que consideró que las características de ambas paginas son muy diferentes entre sí y el modelo de negocio es diferente, considerando que *Wala* es un sitio de negocio a vendedores a consumidores y Wallapop de «consumidores a consumidores». El Tribunal tiene en cuenta que en la solicitud de registro no se precisa, una vez más, si los servicios de intermediación se dirigen a particulares o a profesionales ya que solo hace referencia a compradores y vendedores. Es por ello que no procede excluir que la marca solicitada pueda utilizarse para poner en relación a los vendedores profesionales con los consumidores. Al mismo tiempo, el adquirente de ambas marcas en conflicto puede ser un consumidor final y por tanto idénticos, ya que Wallapop no excluye que sea un consumidor final como tal.

Además el Tribunal considera que la Sala de Recurso llegó a la conclusión errónea de que no existía confusión puesto que la solicitud de registro de Wallapop no comprendía los servicios para los que *Wala* estaba registrada. No obstante, el Tribunal aduce que de acuerdo con las directrices<sup>81</sup> la venta al por menor incluye tanto la venta en ubicación fija como la venta en línea.

La solicitud de Wallapop concierne a los servicios comerciales en línea que comprende: explotación de mercados en línea para compradores y vendedores de productos y servicios; servicios de transacciones en línea en los que los vendedores anuncian productos o servicios que se ofrecen a la compraventa o en subasta a través de Internet con el fin de facilitar la venta de productos y servicios por parte de terceros a través de una red informática.

---

<sup>81</sup> Interpretación que se desprende de las Directrices relativas al examen de marcas# *cit.*, nota 38, ap. 7.

Y es que a pesar de que Wallapop afirma que por el momento su aplicación no permite concluir transacciones en las que ella misma venda sus productos o preste servicios a los usuarios, el Tribunal no excluye que para vender productos en línea se pueda utilizar un sitio de Internet clásico.

El TGUE considera que los servicios designados por la marca solicitada responden indirectamente a una necesidad similar a la de los servicios de venta al por menor de material deportivo de Wala. Ambos servicios permiten a los consumidores adquirir productos tras haber obtenido información sobre ellos y las necesidades pueden ser satisfechas por ambas marcas, ya que el consumidor final puede analizar la oferta a través de la página web de Wala o con la aplicación de móvil desarrollada por Wallapop. El Tribunal considera que a pesar de que la compraventa no se concluya directamente con el titular de la aplicación (Wallapop), sino con un tercero que la utiliza no excluye toda similitud entre los servicios (tal y como había afirmado la Sala)

De ahí que los servicios sean sustituibles entre sí. Es decir, para los consumidores que deseen comprar un artículo deportivo es lo mismo comprarlo a través de la aplicación de Wallapop y recibirlo en el domicilio, que adquirirlo en una tienda física o en la página web de Walashop.

Una vez conocido el fallo del Tribunal y los argumentos que utiliza para declarar que existe similitud entre los servicios en conflicto, cabe decir que tal y como reconocen el art. 65 RMUE y el art. 256 TFUE, el fallo del TGUE podía haber sido recurrido en casación ante el TJUE en el plazo de dos meses desde la notificación de la resolución. Eso sí, limitándose a las cuestiones de derecho. En caso de que existiera tal recurso ante el TJUE y fallara en el mismo sentido que el TGUE, la EUIPO debería reexaminar la existencia del riesgo de confusión entre ambas marcas.

No obstante, no se conoce la existencia de tal recurso ni las futuras acciones legales, pero si la sentencia deviene firme, Wallapop no puede usar ni registrar su marca y, si lo hace, podrá dar lugar a ciertas irregularidades y con ello a acciones por usurpación de marca.

## IV. Conclusiones

La dificultad de crear una marca totalmente diferente a las existentes en el mercado tiene como consecuencia directa que se generen riesgos de confusión entre marcas y el consumidor no sepa distinguir unos servicios de otros. De ahí que muchas empresas se enfrenten a situaciones similares a la que ha sufrido Wallapop. Por ello, una empresa debe asegurarse que la marca que pretende registrar esté disponible realizando una «búsqueda de disponibilidad de la marca»<sup>82</sup> que, para evitar inversiones que posteriormente devengan inútiles, conviene hacerla antes de colocar el servicio de manera efectiva en el mercado. El objetivo es minimizar los conflictos que pueden derivarse tanto de la identidad o similitud entre los signos, como entre los productos o servicios para los que se han solicitado.

Si a pesar de conocer la existencia de una marca similar (ya sea por el signo o por los productos y servicios o ambos) la empresa decide solicitar el registro, supone que asume el riesgo de que otra empresa inicie un procedimiento de oposición, ya sea en sede administrativa mediante los procedimientos de oposición ante la EUIPO o bien en sede judicial. No obstante, tal y como se ha visto, es usual que una empresa (en este caso Unipreus) trate de oponerse agotando todas las vías posibles. De hecho en el caso, si Unipreus no hubiera llegado a interponer recurso de casación ante el TGUE, no habría cumplido sus pretensiones de impedir el registro de la marca posterior, pues en sede administrativa se había dado la razón a Wallapop en reiteradas ocasiones y lo mismo había ocurrido en primera instancia y en apelación.

Una forma viable de resolver el conflicto, era llegar a un acuerdo de coexistencia de marcas. De esta manera, Unipreus y Wallapop podían haber registrado ambas sus marcas logrando una convivencia pacífica en el mercado y fijando unas condiciones para ello. No obstante, considero que la intención de Wallapop no estaba revestida de buena fe, ya que, o bien no realizó un esfuerzo mínimo en conocer si esa marca anterior existía o bien realizó la correspondiente búsqueda y trató de obviarlo para obtener el registro. Es

[illegible]

decir, considero que Wallapop no fue lo suficientemente exhaustiva en la solicitud de registro de su marca: como se ha visto, olvida hacer referencia al tipo de productos (en cuanto a si son de segunda mano o nuevos) así como detallar el tipo de público al que se dirige (puede ser profesional o particular).

Esta falta de exhaustividad es la que me lleva a pensar que Wallapop podía conocer de la existencia de *Wala* como marca anterior y que podía generarse conflicto dada la similitud de sus servicios prestados, aunque solo sea respecto a la venta de material deportivo. Además teniendo en cuenta que se trata de servicios en ambos casos y que su análisis para el juicio de similitud es más difícil de llevar a cabo y por tanto más probable que lleve a error.

El problema que se plantea no es tanto que los titulares de las marcas desconocen sus derechos sobre las mismas, sino que los terceros no respetan el *ius prohibendi* de los titulares de las marcas y se aprovechan de la reputación ajena para lograr ahorros en promoción<sup>83</sup>. De ahí que el 38% de los asuntos que llegan al TGUE sean sobre Propiedad Industrial e Intelectual.

Por otro lado, para que exista riesgo de confusión, que es el principal argumento esgrimido por la parte recurrente para oponerse al registro de la marca *Wallapop* con respecto a los servicios de la clase 35, es necesario que el público pueda creer que los productos o servicios en cuestión, asumiendo que llevan las marcas correspondientes, proceden de la misma empresa o, si fuera el caso, de empresas vinculadas económicamente. La existencia del riesgo de confusión requiere una valoración global de una serie de factores (entre ellos, la similitud de los signos, la similitud de los productos y servicios, el carácter distintivo de la marca anterior, el carácter distintivo y los elementos dominantes de los signos en conflicto y el público destinatario).

No obstante, tal y como se ha dicho, la Sala de Recurso no se había pronunciado sobre la apreciación global del riesgo de confusión para los servicios en conflicto y es por ello que el TGUE no era competente para pronunciarse sobre dicho extremo. No obstante,

---

<sup>83</sup> Así lo reconoce el Presidente del TMUE y a su vez presidente de la Sec. Octava de la AP de Alicante, Enrique García-Chamón Cervera. Información disponible en la página Oficial del Consejo General de la Abogacía Española: <https://www.abogacia.es/2018/04/18/e-garcia-chamon-presidente-del-tmue-el-tribunal-de-marcas-da-un-respuesta-unica-a-la-violacion-de-marcas-en-la-ue/>

podría haber sido una buena solución para Wallapop: hay más elementos que se tienen que tener en cuenta para afirmar que exista similitud y por tanto declarar que existe un riesgo real de confusión del público. Desde mi punto de vista, hay más elementos que determinan la distinción entre ambas que los elementos que las asimilan.

Además, la parte recurrente podía haber reivindicado que su marca tenía un carácter distintivo<sup>84</sup> si gozara de un amplio uso o reputación en el mercado. Con este argumento quizás se habría ahorrado numerosos costes ocasionados en el largo proceso del litigio y podría haber sido una forma adecuada para defender sus intereses. Tanto el art. 5.1.b LM como el art. 7.1.b) RMUE, establecen de forma clara que no pueden registrarse como marca los signos que carezcan de carácter distintivo. Estos preceptos bridan una mayor protección a las marcas en caso de que tuviera un carácter distintivo especial por su reconocimiento en el mercado y entre el público.

Otra forma viable de dar solución al conflicto, sería mediante un acuerdo de licencia de marcas<sup>85</sup>, en virtud del cual Unipreus actuaría como licenciante por ser el propietario y titular de la marca *Wala* y Wallapop como licenciataria. En virtud de este contrato, Unipreus otorga a la otra parte la cesión de uso de su marca con unas condiciones prefijadas y a cambio de una contraprestación acordada<sup>86</sup>. El funcionamiento básico del contrato consiste en que Wallapop estaría autorizada al uso y explotación de la marca *Wala* de manera exclusiva (si así lo decidiera la empresa ilerdense)<sup>87</sup>. Además, el

---

<sup>84</sup> De nuevo sobre el carácter distintivo de una marca, el TJUE afirma que «debe considerarse que posee carácter distintivo la marca que permita distinguir, según su origen, los productos o servicios para los cuales se haya solicitado el registro. A tal fin (...) basta con que la marca permita que el público interesado distinga el producto o servicio de los que tienen otro origen comercial y concluya que todos los productos o servicios que designa han sido fabricados, comercializados o suministrados bajo el control del titular de esa marca (...)». *Vid.* STJCE de 29 de abril de 2004, asunto C-456/01, caso *Henkel*, párrafos 43 y 44. Disponible en [curia.europa.eu](http://curia.europa.eu) (ECLI:EU:C:2004:258).

<sup>85</sup> En este sentido, *vid.* ORTUÑO BAEZA, M.T., *Nuevas aportaciones sobre el Derecho de marcas y Derecho concursal: el contrato de licencia como referente*, Marcial Pons, 2010, p.13, de acuerdo con la teoría de los bienes inmateriales, la marca se concibe como un derecho patrimonial de carácter absoluto cuyo objeto es un bien jurídico susceptible de circulación y por tanto puede ser objeto de licencias. El contrato está regulado en el art. 48 LM y el art. 25 RMUE. A disposición el modelo de contrato en la página web de la OEPM [https://www.oepm.es/es/propiedad\\_industrial/transferencia\\_de\\_tecnologia/Modelos\\_de\\_Contratos/](https://www.oepm.es/es/propiedad_industrial/transferencia_de_tecnologia/Modelos_de_Contratos/)

<sup>86</sup> La forma más habitual de retribución es el pago de regalías o porcentaje sobre ventas netas del producto protegido, pudiendo ser un importe fijo o variable. No obstante, hay otras formas de pago como el abono de cantidades fijas vinculadas a diferentes aspectos del contrato o estableciendo la cantidad máxima o mínima a pagar.

<sup>87</sup> La licencia puede ser exclusiva o no exclusiva, así lo reconoce el art. 48.1 LM y el art. 25.1 RMUE. En virtud de una licencia exclusiva el titular de la marca se obliga a no conceder posteriores licencias a terceros en la zona geográfica reservada al licenciataria. *Vid.* FERNÁNDEZ NOVOA, C. *Tratado sobre derecho de marcas* # *cit.*, nota 2, pp 441-443, p.443.



licenciante debe elegir tanto el ámbito temporal de la concesión como el ámbito geográfico para el cual se otorgaría la licencia: ello se debe a la facultad de elegir si lo establece en una zona geográfica concreta o bien para todos los lugares en los que Unipreus goza de protección.

Concretamente, una buena forma de solucionar el conflicto sería otorgar una licencia exclusiva reforzada, de forma que Unipreus se compromete, además de a no otorgar posteriores licencias a terceros (carácter propio de una licencia exclusiva), a no usar directamente la marca en la zona que le hubiera asignado a Wallapop<sup>88</sup>.

Es causa de finalización del contrato, el hecho de que se produzca un incumplimiento de contrato por ambas partes: Unipreus tiene la facultad de rescindir el contrato interponiendo demanda y, al mismo tiempo, si el incumplimiento fuera de la otra parte, Wallapop está legitimado para interponer la misma demanda.

Hay opiniones diversas en cuanto a la pérdida de la función indicadora de la procedencia de la marca ya que, mientras Fernández Novoa<sup>89</sup> afirma que en la gran mayoría de casos de licencias de marcas suponen la desaparición de tal función, en otros supuestos se ha venido considerando que los efectos de la concesión de uso no afectan al carácter distintivo de la marca, así como tampoco al ámbito de protección de la misma; además, el uso de la marca por el licenciatario se debe considerar como si lo utilizara su titular<sup>90</sup>.

Para finalizar este trabajo, es necesario resaltar que el tema estudiado abarca mucha jurisprudencia y que sería necesario estudiar toda detenidamente para poder dar una solución que se ajuste a las necesidades de cada supuesto. La autora ha dado las soluciones que ha creído pertinentes según los conflictos estudiados, pero puede haber tantas respuestas viables como casos se planteen. En todo caso, habría que seguir estudiando la jurisprudencia sobre el tema y, sobre todo, la dada por el TJUE y el TGUE.

---

<sup>88</sup> Vid. ORTUÑO BAEZA, M.T., *Nuevas aportaciones sobre el Derecho de marcas* # cit., nota 85. Para que una licencia tenga tal carácter es necesario que las partes expresamente se lo asignen o bien que se pueda deducir de la finalidad del contrato.

<sup>89</sup> Vid. FERNÁNDEZ NOVOA, C. «Las funciones de la marca» # cit., nota 2, pp-33-36, p.37.

<sup>90</sup> *Bulletin of the European Communities, supplement 8/76, paragraph 152*, p.35. Disponible en: <http://aei.pitt.edu/5363/>



## V. Índice bibliográfico

- FERNÁNDEZ NOVOA, C «Las funciones de la marca» en *Actas de Derecho Industrial*, tomo V, Montecorvo, Madrid, 1978, p. 33-63.
  
- FERNÁNDEZ NOVOA, C. *Tratado sobre derecho de marcas*, Marcial Pons, Madrid, 2001, pp-63-67 y 441-443.
  
- GARAYALDE, M.D., «La protección de la marca; especial consideración de la marca comunitaria» en *Revista Universitaria Europea*, núm. 8, 2008, pp. 21-36.
  
- GIMENO-BAYÓN COBOS, R., *Derecho de Marcas: Estudios sobre la nueva Ley 17/2001, de 7 de diciembre*, Bosch, Barcelona, 2003, p.113.
  
- GONZÁLEZ VAQUÉ, L., «La noción de consumidor medio según la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas» en *Revista De Derecho Comunitario Europeo*, año 8, núm. 17, Enero-Abril 2004, pp. 47-82. Disponible en <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=909110>
  
- HERNÁNDEZ-MARTÍ PÉREZ, C. *La determinación de los daños y perjuicios en materia de marcas*, Tirant lo Blanch, Valencia, 2018, 1ª ed., pp. 21-30.
  
- FERNÁNDEZ NOVOA, C., GARCÍA VIDAL, Á., FRAMIÑÁN, S., *Jurisprudencia comunitaria sobre marcas (2007): comentarios, recopilación y extractos sistematizados*, Comares, Granada, 2009.
  
- MARCO ARCALÁ, L. A. *Las causas de denegación de la marca comunitaria*, Tirant lo Blanch , Valencia, 2001, 1ª ed., pp. 90-116.
  
- ORTUÑO BAEZA, M.T., *Nuevas aportaciones sobre el Derecho de marcas y Derecho concursal: el contrato de licencia como referente*, Marcial Pons, Madrid, Barcelona, Buenos Aires, 2010, pp. 9-24.

-PACÓN, A.M. «Marcas notorias, marcas renombradas, marcas de alta reputación» en la *Revista de la Facultad de Derecho PUCP*, núm. 47, 1993. Disponible en <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=5084711>

-RAMÍREZ RAMÍREZ, L.G., «El interés general de los consumidores en el Derecho Marcario de la Comunidad Andina: análisis de resoluciones» en *Actas de Derecho industrial y Derecho de autor*, vol. 37, Marcial Pons, Ediciones Jurídicas y Sociales, Madrid (2016-2017), pp. 200-205.

-VIDA, A. *La preuve par sondage en matière de signes distinctifs (étude comparative des droits allemand, américain et français)*, Litec, Collection du C.E.I.P.I., Paris, 1992, pp. 21-39.

## **VI. Índice normativo**

### **1. Ámbito nacional**

-Ley 3/1991, de 10 de enero de Competencia Desleal con su última actualización el 21 de febrero de 2019 (Ref. BOE-A-1991-628).

-Ley 17/2001, de 7 de diciembre de Marcas con su última modificación por RD 23/2018 de 21 de diciembre (Ref. BOE-A-2018-17769).

### **2. Ámbito de la UE**

-Reglamento (UE) 2017/1001 del Parlamento Europeo y del Consejo de 14 de junio de 2017 sobre la Marca de la Unión Europea, cuya entrada en vigor tuvo lugar el 1 de Octubre de 2018 derogando el Reglamento 207/2009. Disponible en EUR-Lex (CELEX: 32017R1001).

-Reglamento núm. 40/94/CE, del Consejo, de 20 de diciembre de 1993, sobre la marca comunitaria, ya derogado.

-Reglamento de la Comisión de 13 de diciembre de 1995, por el que se establecen normas de ejecución del Reglamento (CE) n.º 40/94 del Consejo sobre la marca comunitaria de 20 de diciembre de 1993 (DO 1995, L 303, p. 1), ya derogado.

-Reglamento de la Comisión de 31 de marzo de 2009 n.º 355/2009 de la Comisión (DO 2009, L 109, p. 3).

-Reglamento de Procedimiento del Tribunal General en su última versión consolidada de 4 de marzo (DO 2015, L 105); disponible en [curia.europa.eu](http://curia.europa.eu).

-Directrices relativas al examen de marcas de la Unión Europea (EUIPO), Parte B (examen), Sec. 4 (motivos de denegación absolutos), cap. 14 (carácter distintivo adquirido por el uso (artículo 7, apartado 3) del RMUE.

-Directrices relativas al examen de marcas de la Unión Europea (EUIPO), Parte C (oposición), Sec. 2 (doble identidad y riesgo de confusión), cap. 1 (principios generales), capítulo 2 (comparación de servicios y productos), cap. 3 (público destinatario y grado de atención).

### **3. Ámbito Internacional**

-Arreglo de Niza relativo a la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas, de 15 de junio de 1957, revisado en Estocolmo el 14 de julio de 1967 y en Ginebra el 13 de mayo de 1977 y modificado el 28 de septiembre de 1979. Instrumento ratificado por España el 4 de abril de 1959 y entrada en vigor el 8 de abril de 1961.

## **VII. Índice de resoluciones consultadas**

### **1. Sentencias del Tribunal Supremo**

-Sentencia del TS (Sala Tercera de lo Contencioso-Administrativo) de 27 de marzo de 2003 (núm. 2110/2003); disponible en CENDOJ, ECLI: ES:TS:2003:2110.

-Sentencia del TS (Sala de lo Civil) de 9 de diciembre de 2010 (núm. 6388/2010), disponible en CENDOJ, ECLI:ES:TS:2010:6388.

-Sentencia del TS (Sala de lo Civil) de 28 de junio de 2013 (núm. 3869/2013); disponible en CENDOJ, ECLI:ES:TS:2013:3869.

-Sentencia del TS (Sala de lo Civil) de 11 de marzo de 2014 (núm. 1107/2014); disponible en CENDOJ, ECLI:ES:TS:2014:1107.

-Sentencia del TS (Sala Tercera, de lo Contencioso-Administrativo, Sec. 3ª) de 17 de febrero de 2015 (núm. 1563/2013); disponible en CENDOJ, ECLI:ES:TS:2015:510.

## **2. Sentencia de la Audiencia Provincial**

-Sentencia de la AP de Barcelona de 31 de enero de 2018 (núm. 63/2018); disponible en CENDOJ, ECLI:APB:2018:1013.

## **3. Sentencias del TJCE/TJUE**

-Sentencia del TJCE de 2 de febrero de 1994, caso *Clinique* (asunto C-315/92); disponible en curia.europa.eu, ECLI:EU:C:1994:34.

-Sentencia del TJCE de 22 de junio de 1994, caso *Ideal Standard* (asunto C-9/93); disponible en curia.europa.eu, ECLI:EU:C:1994:26.

-Sentencia del TJCE de 6 de julio de 1995, caso *Mars* (asunto C-470/93); disponible en curia.europa.eu, ECLI:EU:C:1995:224.

-Sentencia del TJCE de 11 de noviembre de 1997, caso *Sabel vs. Puma* (asunto C-251/95); disponible en curia.europa.eu, ECLI:EU:C:1997:528.

-Sentencia del TJCE (Sala Quinta) de 16 de julio de 1998, caso *Gut Springenheide* (asunto C-210/96); disponible en curia.europa.eu, ECLI:EU:C:1998:369.

-Sentencia del TJCE de 29 de septiembre de 1998, caso *Canon* (asunto C-39/97); disponible en [curia.europa.eu](http://curia.europa.eu), ECLI:EU:C:1998:442.

-Sentencia del TJCE de 12 de diciembre de 2002, caso *Sieckmann* (asunto C-273/00); disponible en [curia.europa.eu](http://curia.europa.eu), ECLI:EU:C:2002:748.

-Sentencia del TJCE de 12 de noviembre de 2002 (asunto C-206/01); disponible en [curia.europa.eu](http://curia.europa.eu), ECLI:EU:C:2002:651.

-Sentencia del TJCE de 6 de mayo de 2003, caso *Libertel* (asunto C-104/01); disponible en [curia.europa.eu](http://curia.europa.eu), ECLI:EU:C:2003:244.

-Sentencia del TJCE de 27 de noviembre de 2003, caso *Shield Mark* (asunto C-283/01); disponible en [curia.europa.eu](http://curia.europa.eu), ECLI:EU:C:2003:641.

-Sentencia del TJCE de 29 de abril de 2004, caso *Henkel* (asunto C-456/01); disponible en [curia.europa.eu](http://curia.europa.eu) (ECLI:EU:C:2004:258).

-Sentencia del TJCE de 12 de octubre de 2004, caso *Vedial/OAMI* (asunto C-106/03); disponible en [curia.europa.eu](http://curia.europa.eu) (ECLI:EU:C:2004:611).

-Sentencia del TJCE de 7 de julio de 2005, caso *Praktiker Bau – und Heimwerkermarte* (asunto C-418/02); disponible en [curia.europa.eu](http://curia.europa.eu) (ECLI:EU:C:2005:425).

-Sentencia del TJCE de 9 de diciembre de 2008 (asunto C-442/07); disponible en [curia.europa.eu](http://curia.europa.eu), ECLI:EU:C:2008:696.

-Sentencia del TJUE de 5 de junio de 2011, caso *Edwin/OAMI* (asunto C-263/09); disponible en [curia.europa.eu](http://curia.europa.eu), ECLI:EU:C:2011:452.

-Sentencia del TJUE de 12 de julio de 2011 (asunto C-324/09); disponible en [curia.europa.eu](http://curia.europa.eu), ECLI:EU:C:2011:474.

-Sentencia del TJUE de 22 de septiembre de 2011 (asunto C-323/09); disponible en [curia.europa.eu](http://curia.europa.eu), ECLI:EU:C:2011:604.

-Sentencia del TJUE de 25 de julio de 2018 (asunto C-129/17), disponible en [curia.europa.eu](http://curia.europa.eu), ECLI:EU:C:2018:594.

#### **4. Sentencias del TPI/TGUE**

-Sentencia del TPI de 23 de octubre de 2002, caso *Oberhauser* (asunto T-104/01); disponible en [curia.europa.eu](http://curia.europa.eu), ECLI:EU:T:2002:262.

-Sentencia del TPI (Sala Segunda) de 1 de marzo de 2005 (asunto T-169/03); disponible en [curia.europa.eu](http://curia.europa.eu), ECLI:EU:T:2005:72.

-Sentencia del TPI (Sala Tercera) de 21 de abril de 2005 (asunto T-164/03); disponible en [curia.europa.eu](http://curia.europa.eu), ECLI:EU:T:2005:140.

-Sentencia del TPI (Sala Primera) de 23 de noviembre de 2005, caso *SOFFASSS SpA/OAMI-SODIPAN, SCA*, (asunto T-396/04); disponible en [curia.europa.eu](http://curia.europa.eu), ECLI:EU:T:2005:410.

-Sentencia del TPI (Sala Cuarta ampliada) de 11 de julio de 2007, caso *El Corte Inglés* (asunto T-443/05); disponible en [curia.europa.eu](http://curia.europa.eu), ECLI:EU:T:2007:219.

-Sentencia del TPI (Sala Quinta) de 22 de enero de 2009, caso *Commercy/OAMI–EasyGroup* (asunto T-316/07); disponible en [curia.europa.eu](http://curia.europa.eu), ECLI:EU:T:2009:14.

-Sentencia del TGUE del 9 de julio de 2003, caso *Giorgio Beverly Hills* (asunto T-162/01); disponible en [curia.europa.eu](http://curia.europa.eu) ECLI:EU:T:2003:199.

-Sentencia del TGUE de 13 de septiembre de 2012, caso *Espetec* (asunto T-72/11); disponible en [curia.europa.eu](http://curia.europa.eu), ECLI:EU:T:2012:4244.

-Sentencia del TGUE (Sala Tercera) de 23 de enero de 2014 (asunto T-221/12); disponible en [curia.europa.eu](http://curia.europa.eu), ECLI:EU:T:2014:25.



-Sentencia del TGUE (Sala Sexta) de 3 de octubre de 2018, caso *Wallapop-Wala* (asunto T-186/17); disponible en curia.europa.eu, ECLI:EU:T:2018:640.

-Sentencia del TGUE (Sala Octava) de 25 de septiembre de 2018, caso *Hipanema* (asunto T-435/17); disponible en curia.europa.eu, ECLI:EU:T:2018:596.

## **6. Sentencias del TJCA**

-Interpretación prejudicial de 19 de mayo de 2004 del TJCA (proceso núm. 14-IP-2004). Publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena, núm. 1082 con fecha 17 de junio de 2004. Disponible en: <http://www.comunidadandina.org/DocOficialesFiles/Gacetas/Gace1082.pdf>

-Interpretación prejudicial de 11 de agosto de 2004 del TJCA (proceso núm. 68-IP-2004). Publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena, núm. 1117 con fecha 17 de septiembre de 2004. Disponible en: <http://www.comunidadandina.org/DocOficialesFiles/Gacetas/Gace1117.pdf>

-Interpretación prejudicial de 28 de octubre de 2014 del TJCA (proceso núm. 108-IP-2014). Publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena, núm. 2434 con fecha 16 de enero de 2015. Disponible en: <http://www.comunidadandina.org/DocOficialesFiles/Gacetas/GACE2434.pdf>

## **VIII. Páginas web consultadas**

-*Bulletin of the European Communities, supplement 8/76*, p.35. Disponible en: <http://aei.pitt.edu/5363/>

-En lo relativo al concepto de ánimo de lucro; idea sacada de la siguiente web: [https://www.academia.edu/7732851/CONCEPTO\\_DE\\_ANIMO\\_DE\\_LUCRO](https://www.academia.edu/7732851/CONCEPTO_DE_ANIMO_DE_LUCRO)

-Página Oficial del Consejo General de la Abogacía Española: <https://www.abogacia.es/2018/04/18/e-garcia-chamon-presidente-del-tmue-el-tribunal-de-marcas-da-un-respuesta-unica-a-la-violacion-de-marcas-en-la-ue/>

[illegible]

-Página Oficial de la OEPM en lo relativo al modelo de contrato de licencia de marca:  
[https://www.oepm.es/es/propiedad\\_industrial/transferecia\\_de\\_tecnologia/Modelos\\_de\\_Contratos/](https://www.oepm.es/es/propiedad_industrial/transferecia_de_tecnologia/Modelos_de_Contratos/)

-Página Oficial del Instituto Apolda: <http://iapolda.com>

-Página Oficial del INE:  
[https://www.ine.es/dyngs/INEbase/es/operacion.htm?c=Estadistica\\_C&cid=1254736176806&menu=ultiDatos&idp=1254735976608](https://www.ine.es/dyngs/INEbase/es/operacion.htm?c=Estadistica_C&cid=1254736176806&menu=ultiDatos&idp=1254735976608)

-Página Oficial de la Real Academia Española: <http://www.rae.es>

-Página Oficial de la WIPO, *sobre La existencia independiente o coexistencia de marcas similares o idénticas*, por Tamara Nanayakkara:  
[https://www.wipo.int/export/sites/www/sme/es/documents/pdf/trademarks\\_identical.pdf](https://www.wipo.int/export/sites/www/sme/es/documents/pdf/trademarks_identical.pdf)